特許庁委託

台湾における先使用権と公証制度

中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント

2014年3月

公益財団法人 交流協会

第四章　台湾専利(特許、実用新案、意匠をカバー)先使用権に関する判決の紹介

第一節　専利先使用権論争を含む司法統計

1.　件数統計

「先使用権」、「先用権」、「専利法第 57 条第 1 項第 2 号」[55]、「専利法第 59 条第 1 項第 3 号」等のキーワードを入力し、台湾の法律検索サイトである法源法律網[56]で、被告が先使用権を主張した判決情報を検索する。データベースの収録範囲は 1996 年からの最高裁判所の判決及び 2000 年からの高等裁判所及びその分院（支部）と各地方裁判所の判決で、網羅的に収められている。このほか、各論文に引用された各審級の裁判所の判決を加え、被告が先使用権を主張した判決合計 41 件を整理した。そのうち、被告全部勝訴の判決が 23 件、被告全部敗訴が 11 件、被告一部勝訴が 7 件となる。本報告では、各裁判所の判決件数及び勝敗訴件数を表一のようにまとめた。

表一　被告が先使用権を主張した裁判件数の統計

裁判所名称	総件数	被告全部勝訴	被告全部敗訴	被告一部勝訴
智慧財産裁判所（日本の知的財産高等裁判所に相当）	13	9	2	2
最高裁判所	2	2	0	0
高等裁判所	6	2	2	2
高等裁判所台中支部	1	0	1	0
高等裁判所台南支部	5	3	2	0
台北地方裁判所	1	0	1	0
新北地方裁判所	4	1	1	2

[55]現行の台湾専利法における先使用権に関する規定は、同法第 59 条第 1 項第 3 号の条文番号に変更されたが、新しい改正専利法は 2012 年から施行され、その前に起訴された専利権侵害案件に対しては、依然として旧法の条文番号を根拠としたため、旧法の条文番号で検索を行った。

[56]法源法律網の判決検索システム：http://fyjud.lawbank.com.tw/index3.aspx（最終閲覧日：2014 年 1 月 6 日）。

士林地方裁判所	2	2	0	0
その他の裁判所	7	4	2	1
合計	**41**	**23**	11	**7**

上述の事例内容を熟読精査し、さらに同一事例の異なる審級の判決を削除した結果、裁判所で先使用権を主張した案件は合計 26 件で、そのうち、被告全部勝訴が 18 件、被告全部敗訴が 3 件、被告一部勝訴が 4 件で、残りの 1 件は終局判決が下されなかった(注：表二「*」の箇所を参照されたい。本件に関する最後の判決は、最高裁が二審判決を破棄し、審理をやり直すよう智慧財産裁判所に差し戻した判決であり、最高裁は自ら先使用権の争点については解釈をしなかった。しかしながら、双方はその後の過程において和解した可能性もあるため、本報告では、智慧財産裁判所の下した判決から対応する終局判決を見つけることができなかった。）という結果となった。ここで特に説明すべきは、上級審の裁判所及び原被告の双方がいずれも、先使用権についてもはや論じない場合、下級審の判決を最終判決とすることである。例えば、二審での判決理由には先使用権について述べられていたが、第三審に上訴する時に被告は先使用権の部分について主張しておらず、新規性、進歩性の争点についてのみ主張したため、第三審の裁判所も先使用権について論じないこととなった。よって、本報告では、二審判決をここでいう最終判決とし、第三審の判決を排除したものを統計の対象とする。各事例の最終判決を下した裁判所及び勝敗件数についての統計は、以下の表二の示すとおりである。

表二　被告が先使用権を主張した案件（最終判決）の件数統計

最終判決の裁判所	総件数	被告全部勝訴	被告全部敗訴	被告一部勝訴
智慧財産裁判所	11	8	2	1
最高裁判所	1*	0	0	0
高等裁判所	4	2	1	1
高等裁判所台中支部	1	0	0	1
高等裁判所台南支部	4	4	0	0
その他の裁判所	5	4	0	1
合計	**26**	**18**	**3**	**4**

2.　類型別統計

台湾智慧財産裁判所は2008年に成立して以来、専利の有効性の有無及び権利侵害で訴えられた物品が専利権の保護範囲に属して侵害を構成するか否か等の技術に関する議題につき、自ら判断を下すことができる。一般の高等裁判所または最高裁判所も、裁判所による鑑定嘱託や智慧財産局への特許無効審判請求が成立するか否かについての結果に基づき、専利権侵害や専利の有効性の有無について判断することができる。上述の26件の事例のうち、僅か15件の判決が先使用権の抗弁が成立するか否かについて実質的な判断を行ったもので、その他の11件は、被告が防御手段として先使用権を主張したが、裁判所はすでに専利無効または被告製品による専利権の侵害なしと判断し、若しくは原判決を破棄して審理を原裁判所へ差し戻すことで、被告側を勝訴させたため、先使用権の主張についてはもう論断する必要はないとした。ここで、最高裁判所が無罪を破棄し差し戻した判決の事例を差し引いた後、上述の25件の最終判決となった事例について分析を行った上で、判決の類型を「専利無効」、「専利侵害なし」、「先使用権の審理（勝）」、「先使用権の審理（敗）」の4つの類型に分けて、さらに対応する事件番号を以下の表三のようにまとめた。

表三　被告が先使用権を主張した事例（最終判決）の類型分析

項目	専利無効（先使用権を論じていない）	専利侵害なし（先使用権を論じていない）	先使用権の審理(勝)	先使用権の審理(敗)
件数	6	5	8	7
事件番号	100民専訴72*[57] (智慧財産裁判所)	100民専訴46 (智慧財産裁判所)	99民専訴229 (智慧財産裁判所)	100民専上47 (智慧財産裁判所)
	99民専訴95 (智慧財産裁判所)	100民専訴72* (智慧財産裁判所)	97智上6 (高裁台南支部)	97民専上10 (智慧財産裁判所)
	99民専上更(一)7 (智慧財産裁判所)	98民専上62 (智慧財産裁判所)	92智上5 (高裁台南支部)	95智上48 (台湾高等裁判所)
	98民専上45 (智慧財産裁判所)	101民専訴19 (智慧財産裁判所)	87自215 (桃園地裁)	96智上31 (台湾高等裁判所)
	97智上更(一)1 (台湾高等裁判所)	95智上更(一)2 (高裁台南支部)	96智33 (台中地裁)	87訴90 (台南地裁)

[57]智慧財産裁判所の100年（2011年）民専訴72号判決は、専利の有効性及び権利侵害の有無をについて同時に論及しており、また、専利権が無効かつ権利侵害で訴えられた物品も特許請求の範囲に属しないと認定されたため、表三に2回（＊の付記）示され、重複計算された事例である。

	97 智上易 15 (台湾高等裁判所)		89 上易 1487 (高裁台南支部)	94 重智 1 (苗栗地裁)
			94 智字 9 (士林地裁)	101 民専訴 41 (智慧財産裁判所)
			93 智字 20 (士林地裁)	

（注：台湾裁判所の事件番号は民国年を採用しており、民国年に 1911 を加えると西暦年となる。）

また、上述の事例に関わる専利類型及び権利侵害物品を詳細に分析すると、以下の表四のように統計データをまとめることができる。

表四　被告が先使用権を主張した事例に関わる専利類型の分析

専利の類型	件数	事件番号	発明（考案）の名称・意匠に関わる物品の名称	被告の勝敗訴
特許	7 勝	100 民専訴 72	特許第 I324749 号「RFID トランスポンダ」	勝
		100 民専訴 46	特許第 I290308 号「インモールドラベルの構造」 特許第 I252807 号「ステップ式インモールドラベルの構造」	勝
		98 民専上 62	特許第 I264170 号「カーボンブラシの絶縁ブラケット」	勝
		98 民専上 45	特許第 I240169 号「オーディオビデオ信号送受信処理装置」	勝
		96 智 33	特許第 I272233 号「調整可能な輸送ワークステーション」	勝
		94 智 9	特許第 178208 号「無線転送効果を向上させる電子装置及びその方法」	勝
		89 上易 1487	特許第 093295 号「動力不要の磁気式運転装置」	勝
実用新案	10 勝	93 智 20	実用新案登録第 186734 号「折りたたみ・携帯可能なウェディングドレスバッグ」	勝

	6 敗	97 智上易 15	実用新案登録第 M244271 号「容器の内蓋構造の改良」	勝
		97 智上 6	実用新案登録第 212910 号「粉砕刃及び切削工具ローラー構造の改良」	勝
		99 民専訴 229	実用新案登録第 M260940 号「統合式無線監視制御システム」	勝
		99 民専訴 95	実用新案登録第 M354988 号「電気用の壁掛けフックの固定装置」	勝
		99 民専上更(一)7	実用新案第 218889 号「瞳を大きく見せるコンタクトレンズ（１）」	勝
		101 民専訴 19	実用新案登録第 M386829 号「竹座布団構造の改良」	勝
		97 智上更(一)1	実用新案登録第 M262842 号「LED リードフレーム」	勝
		87 自 215	実用新案登録第 106927 号「警察用ベルトバックル構造の改良」	勝
		95 智上更(一)2	実用新案登録第 106273 号「断熱波形構造の改良」	勝
		97 民専上 10	実用新案登録第 M284674 号「弾性透気織物」	敗
		95 智上 48	実用新案登録第 206459 号「工業用コンピュータロック構造の改良」	敗
		96 智上 31	実用新案登録第 226422 号「空調ボックスフレーム構造の改良(二)」	敗
		100 民専上 47	実用新案第 M333949 号 「集塵機の集塵筒自動排出装置」	敗
		87 訴 90	実用新案登録第 119397 号「自転車用ドリンクホルダー曲げ形成専用機」	敗
		94 重智 1	実用新案登録第 146879 号「金冥紙（あの世のお金）構造の改良」	敗
意匠	1 勝	92 智上 5	意匠登録第 081099 号「ソファー」	勝
	1 敗	101 民専訴 41	意匠登録第 D143152 号「保護ケース（Protecting	敗

			Bag）」	

第二節　勝訴判決の紹介

本節では、上記表三に示される最終判決のうち、裁判所が先使用権を斟酌して被告勝訴の判決を下した事例を紹介することにより、何がどの程度立証されれば、裁判所は先使用権の抗弁が成立するという心証を形成することができるかについて分析する。ただし、一部の判決においては多数の論点が含まれているため、焦点がずれないよう本報告では先使用権に関連する争点及び訴訟の勝敗を左右する重要な争点のみを抽出して紹介を行うことをここで特に説明しておく。

本報告の統計データによると、被告が主張した先使用権の抗弁が裁判所に斟酌されて認められた関連の勝訴判決は合計 8 件である。この件数は主に事例毎に 1 件と計算されたもので、例えば同一事例について、各審級（すなわち、同じ当事者及び同一の審判対象（訴訟物）についての上・下級審）の判決があっても 1 件と計算し、並びに最終的に確定した判決のみを紹介することで、当該事例について上訴後上級審の判断を経て得られた最終見解を読者に理解してもらう。以下、この 8 事例を通して、原被告の主張及び裁判所の見解を分析してみる。

1.　智慧財産裁判所 99 年度（2010 年）民専訴字第 229 号民事判決

(i)　本件事案の概要

本件原告は実用新案登録第 M260940 号「統合式無線監視制御システム」に関する考案の実用新案権者であり、2004 年 5 月 28 日に本件実用新案権を取得した。被告は 2008 年 6 月 3 日に花蓮県警察局の調達案件を落札した。すなわち、2008 年度治安・防犯対策プロジェクト―メイン道路・交差点における監視カメラシステムの統合調達案件（以下「花蓮県警察局プロジェクト」という）である。各システムはすでに花蓮県警察局及び各メイン道路・交差点に設置されており、上述の各システムは、すなわち権利侵害で訴えられた物品（以下「被告製品」という）である。

原告は、被告が上記の競争入札参加の際に使用した技術が原告所有の本件実用新案権の権利範囲に属し、かつ被告は原告の実施許諾を取得していないため、被告の行為が原告の本件実用新案権を侵害するか否かとの紛争が起こった旨主張した。

(ii)　原告の主張内容

原告の主張内容は主に 2 点あり、1 つは被告が原告の実施許諾を得ておらず、すでに原告の本件考案を侵害していることであり、もう 1 つは本件考案は以前刊行物に記載されたり、又は公然使用されたことがなかったため、新規性を喪失していないという点である。以下ではそれぞれの主張について詳しく説明する。

1.被告は原告の実施許諾を取得していない：
（1）原告は 2004 年 5 月 28 日に台湾智慧財産局へ「統合式無線監視制御システム」の実用新案登録出願（以下「本件考案」という）をし、2005 年 4 月 1 日に同局により実用新案登録第 M260940 号として公告を経て設定登録を受けた。

（2）被告は 2008 年 6 月 3 日に花蓮県警察局のプロジェクトを落札し、各交差点に被告製品を設置した。しかし、原告の実施許諾を取得していなかった。

2.本件考案の新規性は喪失していない：
（1）被告は以前、原告の本件考案と同一の技術的特徴（構成要件）を 2002 年 8 月 21 日に落札した桃園県警察局の「天羅地網（厳重な警戒体制の意味）プロジェクト―監視制御保安システムのフレームワーク／機能の設置方案」（以下「天羅地網プロジェクト」という）に使用し、並びに 2002 年 12 月 20 日に設置工事を完成させ、2003 年 1 月 20 日に引取検査に合格した。しかしながら原告は、上述のプロジェクトは入札書に記載されたもので、図書刊行物に記載されたものではなく、かつその全ての内容はインターネット上で公告されておらず、また、当該入札関連書類の受領者は特定の入札参加メーカーのみであり、かつ入札書はいずれも費用を支払わないと受領できないため、誰でも閲覧できる公開状態になっていない。したがって、当該書類は特定の多数人のみが知り得る情報であり、旧専利法第 94 条第 1 項に規定する「公然」の要件を満たさないため、原告の本件考案の新規性はそれによって喪失したことにならない旨主張した。

（2）天羅地網プロジェクトの入札書類における契約書に秘密保持義務に関する条項が設けられるため、当該条項から本件考案に係る技術がまだ公開されておらず、特定の者しか知悉していないことが分かる。

（3）「公然使用」とは使用行為により技術内容が開示され、当該技術を公衆が知り得る状態に置くことを指す。被告は、天羅地網プロジェクトについて、オープニングセレモニーが開かれ、チラシが配られ及び新聞で報道されたことがある旨述べたが、当該分野における通常の知識を有する者の視点から見ると、たとえオープニングセレ

モニーに参加し、或いはチラシと新聞報道を入手したとしても、当該技術を如何に完成させるかについては依然として知悉できないため、被告は本件考案の技術内容がすでに公然使用された又は本件考案を開示済みの刊行物があることを立証することができない。

(iii)　被告の抗弁内容

被告の抗弁内容には、主として本件考案に新規性及び進歩性がないという 2 つの主張が論じられる。被告は被告製品が以前に落札した天羅地網プロジェクトの物品と全く同一であり、かつ本件考案の実用新案登録請求の範囲に属することを自認した。しかし、被告は特に先使用権を主張しておらず、その代わりに、天羅地網プロジェクトが公開の競争入札を経て本件考案の技術内容がすでに公開されたことにより、本件考案に新規性や進歩性が欠如したことを主張とした。被告の抗弁内容について以下のように詳しく説明する。

（1）被告はすでに、2002 年 9 月 5 日には桃園県警察局と天羅地網プロジェクトの契約書について締結を行い、さらに 2003 年 1 月 20 日に引取検査に合格し、かつ当該システムを公然と使用した。天羅地網プロジェクトの技術が本件考案と同一であると同時に、被告製品が天羅地網プロジェクトの物品と全く同一であるため、被告は被告製品が本件考案の保護範囲に記載された文言解釈の範囲に属することについて否認しなかった。ただし、天羅地網プロジェクトが「公開入札」であり、かつすでに 2002 年 8 月 1 日に対外的に公告され、また、当該プロジェクトの選抜の注意事項及びその添付資料も法により公開すべきであり、さらに、当該入札書の受領・販売対象が特定のメーカーに限らず、署名しなくても受領することが可能であり、たとえ費用を払って購入する必要があるとしても、その公開性に影響は及ばない。そのほか、当該プロジェクトも 2003 年 1 月 20 日に引取検査を経て合格し、オープニングセレモニーにおいて当該システムを公然と使用した。セレモニーにおいて、天羅地網プロジェクトの監視システムが正式に始動したほか、当該システムの操作モデル、採用された設備と機能等についてプレゼンテーションで紹介されたため、本件考案の技術内容が確かに開示済みとなった。原告の本件考案は 2004 年 5 月 28 日になってから初めて智慧財産局に登録出願をし、上述の天羅地網プロジェクトの公開過程により、本件実用新案の考案が新規性を欠くことになった。

（2）被告は智慧財産局が 2008 年 1 月 4 日に作成した実用新案技術報告書の対比結果及び乙 13 号証を提出し、本件考案に進歩性が欠如することを説明した。

(iv)　裁判所の心証・判断

裁判所は、原被告双方の提出した主張または抗弁について 2 つの判決理由を説示した。1 つは被告は本件考案につき、元来の事業の目的の範囲内において先使用権を主張することができることで、もう 1 つは、本件考案の技術的内容が出願日前の公然使用によって本件考案の新規性を喪失させたことである。先使用権の部分について、被告は明確に主張していなかったが、裁判所は依然として先使用権に関する条文を判断の基礎とし（旧専利法第 57 条第 1 項第 2 号、同条第 2 項及び同法第 108 条）、原告が被告に対して出願前にすでに使用されていた技術内容の継続使用の差し止めを請求することができるか否かを判断した。

（1）裁判所は本件の論争に対して、まず専利法第 57 条第 1 項第 2 号、第 2 項の先使用権に関する規定、すなわち「特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。……2. 出願前、すでに台湾内で使用されていたもの又はその必要な準備をすでに完了していたもの。ただし、出願前の 6 ヶ月以内に特許出願権者からその製造方法を知り得て、かつ特許出願権者がその特許権を留保する旨の表明をした場合はこの限りでない。前項第 2 号及び第 5 号の使用者はその発明の継続使用を元来の事業内に限定しなければならない。第 6 号における販売できる区域は、裁判所が事実に基づいて認定する。」を援用し被告の行為を評価した。

（2）被告は 2003 年 1 月 20 日に、本件考案の技術内容の使用により、桃園県警察局の「天羅地網プロジェクト」の設置工事を完了させた。先使用権の規定に基づき、被告は本件考案の出願前にすでに本件考案の技術内容を使用していたため、被告の元来の事業範囲内（すなわち、2002 年 8 月 21 日に落札した上述の桃園県警察局の「天羅地網プロジェクト」関連業務の範囲内）において、当然ながら被告が花蓮県警察局「2008 年度治安・防犯対策プロジェクトー重要道路・交差点における監視カメラシステムの統合調達案件」への入札に参加することができ、さらに落札した後、「天羅地網プロジェクト」の技術内容を継続して使用することにより、調達契約に定める履行義務を果たすことができる。

（3）また、「天羅地網プロジェクト」の技術内容は原告の実用新案登録出願前にすでに公然使用され、かつ原告も本件考案の技術的特徴がすでに「天羅地網プロジェクト」の技術内容に開示されていたことを自認し、しかも新規性喪失の程度まで開示されていたため、本件考案には自ずと実用新案登録無効の理由が存在することが明らかである。

2. 台湾高等裁判所台南支部 97 年度（2008 年）智上字第 6 号民事判決

(i) 本件事案の概要

本件控訴人（原告）は実用新案登録第 212910 号「粉砕刃及び切削工具ローラー構造の改良」に関する考案の実用新案権者であり、その権利の存続期間は 2003 年 10 月 11 日から 2014 年 6 月 23 日までである。訴外人である呉峻峰氏、呉適旭氏は実用新案登録第 226083 号（考案の名称：「廃タイヤ粉砕分離機」、以下「本件 226083 号考案」という）に関する考案の実用新案権者であり、その権利の存続期間は 2001 年 12 月 1 日から 2012 年 12 月 10 日までである。呉峻峰氏、呉適旭氏は 2001 年 12 月 10 日に本件の第 226083 号の実用新案権を原告に譲渡したため、控訴人は上記実用新案権の専用実施権者となった。

原告は 2005 年 4 月に、被控訴人（被告）永輪会社の工場に本件の 2 つの実用新案技術を含む 4 台の廃タイヤ粉砕分離機が置かれていることを発見し、本件 4 台の機器はもう 1 人の被控訴人（被告）である遠記会社が製造して永輪会社に販売し、また、本件 4 台の機器は原告の実用新案権を有する廃タイヤ粉砕分離機と同じであるため、原告は被告に対して、本件実用新案権侵害による損害賠償請求訴訟を提起した。

(ii)　原告（控訴人）の主張内容

原告は、被告の先使用の抗弁が認められない旨主張し、かつ被告の提出した鑑定報告及び証人等に対して疑問を提出した。

（1）原告は実用新案登録第 212910 号「粉砕刃及び切削工具ローラー構造の改良」に関する考案の実用新案権者であり、その権利の存続期間は 2003 年 10 月 11 日から 2014 年 6 月 23 日までである。また、訴外人である呉峻峰氏、呉適旭氏から、実用新案登録第 226083 号（考案の名称が「廃タイヤ粉砕分離機」で、以下「本件 226083 号考案」という）の実用新案権を取得し、その権利の存続期間は 2001 年 12 月 1 日から 2012 年 12 月 10 日までであるため、2001 年 12 月 10 日から、原告は本件の第 226083 号の実用新案権の専用実施権者となった。

（2）被告（遠記会社）は原告の許諾を得ずに本件 4 台の機器を無断で製造・販売し、もう一人の被告（永輪会社）は上記機器を購入・使用した。両者の行為はすでに原告の実用新案権に対する共同侵害を構成している。原告は会社法第 23 条第 2 項に基づいて被告会社ら（遠記会社と永輪会社）の責任者と 2 被告会社に対し、連帯して損害賠償責任を負うよう求めた。

（3）被告（遠記会社）は、本件に旧専利法第 57 条第 1 項第 2 号、第 3 号の免責条項（すなわち先使用権抗弁の適用）の適用がある旨主張したが、原告はこの抗弁事実は権利行使を阻却する事由となるため、それを主張する被告側（遠記会社）が立証責任を負わなければならないと反論した。かつ被告（遠記会社）の提出した本件機器を被

告（永輪会社）に販売した領収書が、訴外人の柏統実業株式会社（以下「柏統会社」という）に販売した領収書と対比すると、それぞれに記載された品目が同じではなく、価格にも大きな差があるため、被告（遠記会社）の提出した領収書は本件について先使用権の適用があることを証明できないとした。また、被告（遠記会社）の提出した中国機械工程学会の鑑定は、裁判所及び当事者双方の同意を経ていない私的鑑定報告書であるため、その報告書は証拠として採用されず、かつ証人の背景に対しても疑問を提出した。

（4）原告は、被告（遠記会社）は自ら、2001 年 2 月 20 日及び 2001 年 2 月 23 日にそれぞれ「タイヤ粉砕専用機のカッターホイール」「廃タイヤ粉砕機」の実用新案登録出願をし、実体審査を経て、台湾実用新案登録第 188209 号及び実用新案登録第 184352 号として設定登録されたと述べ、被告（遠記会社）はさらに、それは自分が所有する実用新案権を実施して「タイヤ破砕機」を製造し、柏統会社と永輪会社に販売したものであることを自認したことを指摘した。原告は、被告（遠記会社）は、中国機械工程学会に当該「タイヤ破砕機」の構造設計図の鑑定を自ら依頼することにより、被告（遠記会社）が 2000 年 5 月 31 日、2000 年 9 月 18 日に製造・出荷して柏統会社に販売し、及び 2002 年 7 月、2003 年 2 月に製造・出荷して被告（永輪会社）に販売した「タイヤ破砕機」が、被告（遠記会社）が 2001 年 2 月 20 日及び 2001 年 2 月 23 日に登録出願時に願書に添付した構造設計図及び中国機械工程学会に提供した「タイヤ破砕機」の構造設計図と同じであることを証明したため、先使用権を主張できるとしたが、これらの設計図は原告の所有する 212910、226083 号の本件考案と全く同じではなく、被告の販売するタイヤ破砕機と本件考案は同一の構造図を具備していない以上、被告の先使用権の主張が認められないのは当然であるため、被告は元来の事業範囲内で本件機械に当該技術を継続して利用できる旨主張することはできないと主張した。

（5）被告（遠記会社）は 2000 年 5 月 31 日、2000 年 9 月 18 日に訴外人の柏統会社に「タイヤ破砕機」を販売したが、当該機器が取り付けられ、メンテナンスされた後に、何度も模倣・改造が行われ、ようやく現在（桃園地方検察庁が写真を撮り、外部に鑑定を依頼する時）の原告所有の実用新案権を侵害する状態になった。したがって、被告（遠記会社）が登録出願前に使用した技術は本件考案と同じではないため、原告の実用新案権に関する先使用権を取得していない。被告がその後、本件考案と同じようなものになるまで機器を改造した行為は、原告の実用新案権の侵害であることは明らかである。

（6）被告（遠記会社）は前後して 3 つの登録出願をし、そのいずれもが原告所有の考案の構造設計図を公知文献とし、さらに実用新案の明細書においてそれを説明した。これにより、被告（遠記会社）のいわゆるオリジナル創作とは、原告の実用新案の一部の構造設計図を故意に実益のないものへ変更して実用新案権を取得し、原告の実用

新案権の技術内容を模倣したことの口実に用いたに過ぎないことが証明される。

(iii)　被告（被控訴人）の抗弁内容

被告（遠記会社）は、その元来の事業範囲内で継続して利用することができると主張し、並びに原告の鑑定報告と証人に対する質疑について答弁を提出した。被告（永輪会社）は主に故意も過失もないことを抗弁の根拠とした。

1.被告（遠記会社）の主張：
（1）被告（遠記会社）は 1993 年から本件の廃タイヤ粉砕機の製造・販売を開始し、原告の登録出願日は 2000 年 12 月 11 日である。言い換えれば被告（遠記会社）は原告の登録出願日前にすでに台湾域内で本件考案の技術を使用しており、専利法第 108 条において準用する同法第 57 条第 1 項第 2 号及び第 2 項の規定により、被告（遠記会社）は元来の事業範囲内で当該技術を継続して使用することができ、すなわち本件の廃タイヤ粉砕機の製造・販売を継続することができ、原告の実用新案権の効力は本件の廃タイヤ粉砕機には及ばない。かつ、実務上、専利法第 57 条第 2 項にいう「その元来の事業範囲内で継続して使用することができる」とは、製造、販売の申出、販売、使用等が含まれることを指す。これにより、被告（遠記会社）が本件機器を製造し、さらにそれを被告（永輪会社）に販売した行為については、原告の実用新案権の効力は及ばない。

（2）被告（遠記会社）は 2000 年 5 月 31 日にタイヤ破砕機を訴外人である柏統会社に販売したことについて、2 枚の「統一発票」（日本の領収書に相当）によって証明することできる。このほか、当該機器の構造や機能は被告（永輪会社）に据え付けたタイヤ破砕機と同じであることについては、桃園地方検察庁 90 年度（2001 年）偵字第 1901 号事件において鑑定の嘱託を受けた財団法人台湾経済発展研究院によって作成された鑑定書で証明することできる。さらに、雲林科技大学の鑑定書から、上述の 2 つの鑑定書では、いずれも被告（遠記会社）が当時柏統会社に販売した機器は、被告（永輪会社）に販売した機器と確かに同一の構造及び機能を具えることを認める鑑定結果が得られた。

（3）被告（遠記会社）は 2000 年 5 月に、柏統会社に販売した「タイヤ破砕機」について、2000 年 5 月から柏統会社に販売してから今まで、当該タイヤ破砕機は一度も改造されず、いかなる設備も付け加えられなかったため、先使用権を主張することができるのは当然のことである。

2.被告（永輪会社）の主張：
（1）被告の永輪会社（永輪資源科技株式会社）の前身である「永輪株式会社」の責

任者が 2002 年 9 月 2 日に遠記会社から購入した「ゴムブリック粉砕機 2 台」、「鋼線分離機 2 台」は、原告の主張した「廃タイヤ粉砕分離機」の名称と異なり、被告の工場に置かれた 4 台の機器のうち、どれがその実用新案権を侵害したか、対象を特定することができない。しかも、被告（永輪会社）の責任者は 2004 年 5 月 8 日に「永輪株式会社」の全株主から全ての持分権を購入して財産を引き受け、さらに台湾の経済部（注：日本の経済産業者に相当）に現社名の「永輪資源科技株式会社」（すなわち永輪会社）へ社名変更した。したがって、民法第 801 条、第 948 条の規定により、上記の機器を善意の譲受によりその所有権を取得したことになり、原告の実用新案権の侵害を意図した悪意はなかった。

（2）本件機械は被告（永輪会社）の前身会社が数年前、遠記会社から購入したものであり、購入当時被告（遠記会社）の責任者がその機械がいかなる者の実用新案権を侵害しない旨を保証した。かつ遠記会社は当該機械を専門に製造する合法的な会社であり、被告（永輪会社）は一般的な商習慣に照らして、製品を信頼して購入したためすでに取引上充分な必要な注意を払っており、たとえ騙されて購入した機械が他人の実用新案権を侵害するものとは知らなかったとしても、故意でもなすべき注意を怠った過失でもないことが明らかである。

(iv)　裁判所の心証・判断

裁判所の判断は、主に被告側から提出された鑑定書を信用し採用できると認めたことにあり、かつ被告の主張と事実が先使用権の要件を満たしたことから、被告が原告の実用新案権を侵害していないと判断した。

（1）本件では、国立雲林科技術大学科技法律研究所の専利侵害鑑定センターによる鑑定結果により、被告（永輪会社）工場の 4 台の廃タイヤ粉砕分離機が本件 226083 号と 212910 号の実用新案の技術的範囲に属することが明らかである。

（2）被告（遠記会社）は、自社が 1993 年から本件の廃タイヤ粉砕機の製造・販売を開始した事実について立証しなかったため、この反論は採用されなかった。ただし、被告（遠記会社）が 2000 年 5 月 31 日にタイヤ破砕機を柏統会社に販売した部分については、2 枚の領収書で証明でき、また原審の審理中にこの事実について出廷し証明した証人もいた。それから被告（遠記会社）が製造して柏統会社に販売したタイヤ破砕機は、その構造及び機能が被告（永輪会社）に据え付けたタイヤ破砕機と同じであると反論したことについては、原告は否認したが本件を実際に鑑定した徐雅威氏も原審の審理中に出廷し、「私は 2007 年 1 月 23 日に柏統会社へ行き、2007 年 1 月 25 日に永輪会社へ行った後、鑑定報告書を作成した。私は両社の機器の機能、構造が同一であるか否かについて鑑定を行い、鑑定結果は、両社の機器の機能、構造が同一であ

り……」等の証言をした。したがって、被告（遠記会社）は登録出願前に訴外人の柏統会社に販売したタイヤ破砕機と登録出願後に被告（永輪会社）に販売したタイヤ破砕機は、構造や機能が同一の製品であるというべきである。

（3）これに基づいて、被告（遠記会社）は、遅くとも 2000 年 5 月にすでに台湾域内で本件考案の技術を使用し、原告の実用新案登録出願日は 2000 年 12 月 11 日であった。よって、被告（遠記会社）が本件考案の出願日の前にすでに台湾域内で本件考案の技術を使用して機器を製造・販売したことを認めるに足りる事実があるとした。専利法第 108 条において準用する同法第 57 条第 1 項第 2 号及び第 2 項の規定により、被告（遠記会社）は自ずと元来の事業範囲内に当該技術を継続して使用することでき、すなわち本件の廃タイヤ粉砕機の製造・販売を継続することができ、原告の実用新案権の効力は本件の廃タイヤ粉砕機には及ばない。被告（遠記会社）が本件のタイヤ破砕機を製造して、被告（永輪会社）に販売した行為は、すなわち原告の本件実用新案権を侵害したと認めることはできない。同様に、被告（永輪会社）が遠記会社から本件のタイヤ破砕機を購入して使用した行為についても、原告の本件実用新案権を侵害したといえない。

3. 台湾高等裁判所台南支部 92 年度(2003 年)智上字第 5 号民事判決

(i) 本件事案の概要

本件被控訴人（原告）は意匠登録第 081099 号「ソファー」に関する創作の意匠権者（当該意匠はソファー造形のデザインである）であり、控訴人（被告）が原告の許諾を得ずに、その経営している永信、永進ソファー工場で原告の意匠権を侵害する「紅不譲（注：中国語の発音は Homerun（ホームラン）である）」シリーズのソファーを製造した行為は、原告の意匠権を侵害する旨主張した。

(ii) 原告（被控訴人）の主張内容

原告の主な主張は、たとえ被告がその製造したソファーが原告の意匠と全く同じものではないと抗弁したとしても、原告の意匠と類似しており、かつ被告は原告の意匠登録出願前に、被告が製造したソファーの造形は現在製造しているソファーと同じであることから先使用権の抗弁を主張できることを立証できないとするものである。

（1）原告の意匠登録第 081099 号「ソファー」に関する意匠権の権利範囲はソファーの「形状」である。物品の形状からなる意匠権の侵害有無の鑑定方法について、一般的に、物品を全体的に観察し、総合的に判断する方法を採るべきであり、当該物品の各造形の要素には拘らない。被告が製造・販売している「紅不譲」シリーズのソファ

一の 2 つの外観的特徴と原告の上述の意匠登録出願の図面の説明に記載された 2 点の意匠の説明について、全体を観察し総合的に判断すると、その両者の間にいかなる差異があるのか判断しがたい。被告が製造・販売した「紅不譲」シリーズのソファーは、確かに原告所有の意匠権を侵害する事実を構成した。

（2）専利法第 123 条（すなわち意匠権の効力）の規定によると、本件登録意匠と同じ形状のソファーが権利侵害に該当するほか、意匠権の効力は尚も本件登録意匠の形状に「類似」するソファーに及ぶ。一歩退いて考えて見ると、本件の被告が製造・販売した「紅不譲」シリーズのソファーは、たとえ総合的な判断を経て原告所有の意匠に係るソファーの形状と 100 パーセント一致していなかったとしても、一般人の視覚的観察を通じて、少なくとも原告の意匠権に係るソファーの形状と確かに類似していると認めることができる。

（3）たとえ被告のいう 2000 年から本件ソファーが製造販売されていたことが事実だとしても、当時の造形と現在のものとが同じであることも証明できず、同名称の製品がバージョンアップを経て再び販売されることもよくあることであるため、その抗弁は採用できない。

(iii)　被告（控訴人）の主張内容

被告の主張は主に 2 点あり、その 1 つはその製造した「紅不譲」のソファーは原告の意匠登録第 081099 号「ソファー」の意匠と異なり、かつ類似していないことであり、もう 1 つは被告所有のソファーの販売はいずれも原告の本件意匠登録出願より早いことである。

（1）原判決では、曖昧な視覚を通じて原告の意匠登録第 081099 号の意匠の主要な部位（構成要素）に焦点を置き、被告が製造した「紅不譲」のソファーが原告の登録意匠の権利範囲に属すると判断したことは妥当ではない。

（2）通常、ソファーの構造の類否を判断するに際しては、すなわち寸法、材質、底板、さらにその外観の水平ラインの要素も含めて総合的に考慮するが、これらの要素を入れない判断は適切ではなく、材質のサイズ変更の有無も欠かせない判断要素となる。視覚を通じて観察すると、被告の「紅不譲」のソファーと原告の意匠が明らかに異なり、類似による侵害を構成する虞もない。被告はその意匠権を侵害しておらず、原告の賠償請求を認容する法的根拠がない。したがって、意匠権を侵害するとの原判決の認定判断が誤りであることは明らかである。

（3）被告は 2000 年から「紅不譲」シリーズのソファーの製造を始めたが、ソファー

はみな大同小異で、その流行期間が短く変化が大きいため、被告による意匠登録出願がなされていなかった。原告は被告に 7、8 ヶ月の間雇用され、退職後に自らソファーの製造経営を開始した。原告が意匠登録出願したソファーの外観デザインは、事実上、2000 年に被告の工場で製造されたソファーとほぼ同じであるため、被告所有のソファーの販売はいずれも原告の本件意匠登録出願より早い。

(iv)　裁判所の心証・判断

裁判所は被告が製造したソファーは確かに原告による意匠登録出願に係る意匠と類似すると判断したが、原告が提訴前に被告の帳簿に対して証拠保全の申立をし、当該帳簿から被告がソファーを製造した時間が原告の本件意匠登録出願より早かったことが分かった。その理由を以下に詳しく説明する。

（1）被告らは、その製造販売した「紅不譲」シリーズのソファーと原告所有の意匠に係るソファーとが同一でも類似でもない等と反論した。しかしながら、本裁判所は被告らの申立により、原告が創作したソファーに係る意匠の写真及び公告公報に掲載された図面説明のコピー、被告らの製造販売した「紅不譲」ソファーの写真を雲林科技大学に送付して、模倣または類似を構成したか否かの鑑定を依頼した。当該大学の鑑定結果、「被鑑定物（すなわち被告らが製造販売した「紅不譲」ソファー）は、正視観察時の背もたれ部の両側の形状については、本件意匠出願では背もたれ部とアーム部が連結して外方向へ広がる態様を形成しているが、被鑑定物では上から下に先に平行に延び、その後アーム部の凹弧に沿って下方に収まる点が明らかに違う以外に、他の部分にはいずれも顕著な差異は見られない。」と認定した。

（2）上述の鑑定書は、雲林科技大学が同大学の教員（智慧財産局の専利審査委員を兼任し、並びに同局の専利侵害鑑定実務養成講座を修了した経歴がある。）を派遣し、その教員の自由意志及び専門知識をもって、元経済部（注：日本の経済産業省に相当）中央標準局（注：組織再編により智慧財産局に名称変更）が 1996 年 1 月に発行した「専利侵害鑑定要点」に基づいて鑑定したものである。これについては当事者間に争いはないため、真実と信じるに足る理由がある。

（3）上述の鑑定結果及び鑑定理由から、被告らが製造販売した「紅不譲」シリーズのソファーが原告の意匠に係るソファーと類似しているが、全く同じものではないことが明らかである。被告らがその製造販売した「紅不譲」シリーズのソファーは、原告の本件意匠権に係る意匠と類似していない等の抗弁は認められない。

（4）しかし、被告らの製造販売した「紅不譲」シリーズのソファーは、もとより原告の意匠に係るソファーと類似しているが、被告らの「紅不譲」シリーズソファーの

製造販売開始の時間が原告の本件意匠登録出願より早い旨の抗弁は認められる。2003年2月6日に改正される前の旧専利法第118条第1項第1項前段（1997年5月7日に公布された改正条文）又は第2号（2001年10月24日に公布された改正条文）前段の規定により、意匠権の効力は、出願前、すでに台湾域内で使用されていたものには及ばないとされている。よって、被告が本件意匠権を侵害した旨の原告の主張は、理由がない。

（5）原告は本件起訴前、すでに法により永進ソファー工場、永信ソファー専門製造工場を相手方として、証拠保全の申立てを行い、ソファー部分に関する会計帳簿資料のコピーを証拠として保存した。この申立については2003年2月7日に雲林地裁により証拠保全をすべき旨の決定がなされ、これについては、同裁判所の2003年度全字第1号民事裁定（決定）書類によって証明される。原告がコピーした一部の帳簿の内容を見ると、被告が2000年7月、8月、9月にすでに「紅不譲」シリーズのソファーを各家具業者に販売したデータがあることが分かった。一方、原告の本件ソファーの意匠登録出願の出願日について見てみると、その提供した《専利公報》（コピー）では、その日付が2000年9月22日であるため、原告の出願前に、被告がすでに「紅不譲」のソファーの販売を始めたことが明らかである。よって、被告の「紅不譲」ソファーの製造販売開始の時点が確かに原告の本件意匠登録出願日より早いことは事理の必然である。

（6）原告は、被告らが原告の意匠登録出願後に、当該製品が良いと考え模倣品の製造を始めた旨主張したが、この主張は上述の帳簿に記録された事実と符合しないため、上記主張は採用しがたい旨主張した。原告はまた、たとえ被告らが2000年からすでに「紅不譲」ソファーの製造販売を始めていたとしても、同じ製品名だけで、その後バージョンアップを経て現在の形となった旨主張したが、上記主張事実を認めるべき証拠は提出されていないため採用しがたい旨主張した。

（7）総じていえば、原告がソファーのデザインについて意匠登録を出願する前に、被告が台湾域内ですでに本件「紅不譲」シリーズのソファーの製造販売を始めた使用事実があり、旧専利法第118条第1項第1項第1号前段の規定によると、それは原告の意匠権の効力が及ばない合理的使用の範囲に属し、かつ同条第2項の規定によると、原告の意匠登録出願が主務官庁により登録査定された後、その権利の存続期間において、被告は依然としてその元来の事業範囲内で当該「紅不譲」シリーズのソファーの製造販売を継続することができる。これは法律上、明文化された保護の利益である以上、原告所有の意匠権侵害にならないことは当然である。

4. 台湾桃園地方裁判所87年度（1998年）自字第215号刑事判決

(i)　本件事案の概要

自訴人（注：すなわち自ら起訴する被害者）は「警察用ベルトバックル構造の改良」に関する考案の実用新案権者である。自訴人は、被告がその同意を得ずに、自訴人所有の登録実用新案権に係る構造改良の警察用ベルトバックルを製造・販売した行為は、専利法違反の犯行[58]の疑いがある旨主張して訴えを提起した。

(ii)　自訴人（すなわち実用新案権者）の主張内容

自訴人は、被告が自訴人の実用新案権を侵害する旨の鑑定結果を提出した。

（1）被告は、「警察用ベルトバックル構造の改良」に関する考案の実用新案権者（すなわち自訴人）の同意を経ずに、自訴人所有の実用新案権に係る構造改良の警察用ベルトバックルを製造販売し、専利法の第 125 条及び 128 条の規定に違反する犯行の疑いがある。

（2）自訴人は 1998 年 6 月 26 日に、被告が経営している華般国際株式会社（以下「華般会社」という）から自訴人所有の実用新案権に係る警察用ベルトバックル（権利存続期間は 1995 年 11 月 21 日から 2007 年 6 月 27 まで）を購入し、自訴人が当該製品を中国機械工程学会に鑑定を依頼し、被告が販売したベルトバックルは確かに自訴人の実用新案権の考案の技術範囲に属する旨の鑑定結果が得られた。

(iii)　被告（すなわち権利侵害を訴えられた者）の抗弁内容

（1）被告は、先使用の事実があり、専利法の効力は及ばないと抗弁した。被告は自訴人の実用新案登録出願の出願日は 1995 年 6 月 28 日であるが、1995 年 5 月から被告はすでに同じ構造を有する警察用ベルトバックルを販売した旨主張した。

（2）自訴人のいう自身が所有する実用新案権に係る「警察用ベルトバックル構造の改良」とは、艶を出し色があせないように、従来のベルトバックルの金属表面に透明

[58]台湾の旧専利法時期において、専利法違反については、刑事罰規定が設けられた。2003 年 3 月 31 日になってから、専利法における刑事罰に関する規定が削除され、全ての専利侵害事件は民事救済手続により解決されることとなった。したがって、中華民国 87 年（1998 年）当時、また専利法に関する刑事判決はあった。

な樹脂で加工がなされることにほかならない。しかし、このような技術は当時の市場の公知技術であり、自訴人により創作又は改良されたものではない。ただし、当時の被告は、自訴人の登録出願を知悉していなかったため、法により自訴人の登録出願に対して異議申立てをしておらず、かつ同じ警察用ベルトバックルをこれまで継続して販売してきた。被告は、自訴人の本件登録出願前にすでに台湾域内で当該実用新案権の技術内容を使用している以上、専利法第 57 条第 1 項第 2 号の先使用権に関する規定により、実用新案権の効力は当該使用には及ばないことは自明であり、被告の行為は専利法違反の犯行ではないとした。

(iv)　裁判所の心証・判断

裁判所は主に自訴人、被告、証人から提供された本件考案に係る物品、権利侵害で訴えられた製品(被告製品)及び証拠等の物品を対比し、さらにそれらの物品が同じ技術的特徴を有するか否かを確認した結果、本件考案に係る物品、被告製品及び証拠はいずれも同じ技術的特徴を有すると認定した。したがって、本件考案の実用新案登録出願前に、被告がすでに本件考案の技術的特徴を使用したと判断し、その先使用権主張の抗弁は認められる。

（1）自訴人は 1998 年 6 月 26 日に被告が経営している華般会社の桃園市にある店舗から警察用ベルトバックルを購入し、自訴人が当該製品を中国機械工程学会に鑑定を依頼し、被告の販売したベルトバックルは確かに自訴人の登録実用新案の技術的範囲に属する旨の鑑定結果が得られた。被告はまた 1995 年から 1998 年までの間に、確かに自訴人所有の実用新案権に係る物品と同じ警察用ベルトバックルを販売したことについても争いはなかった。

（2）ただし、被告は自訴人の登録出願前にすでに被告製品の販売を始め、かつ当時の市場に同じ構造のベルトバックルが多数存在したと何度も反論した。また本件の樹脂加工処理による艶の維持や色あせ防止の技術について、証人（ベルトバックルの製造メーカー）の証言によると、早くは 1981 年からすでに当該技術が使用されていたことが分かった。したがって、当該技術が原告の登録出願前にすでに存在していたという旨の被告の主張は理由ありとした。

（3）被告はかつて 1995 年 5 月に桃園県警察局及び内政部警政署保安警察第一総隊と契約を締結した。契約では、被告はその年の警察節用の記念品 1 ロットを販売し、同年の 6 月 10 日に商品を納品すると約定し、その中に、本件警察用のベルトバックルも含まれていた。法廷での検証・対比を行った結果、それは確かに原告の実用新案登録出願に係るベルトバックルの技術と同じであると判定されたため、被告は、1995

年 6 月 10 日に同じ技術のベルトバックルを販売したことに基づき、先使用権の抗弁を主張することは理由ありとした。

（4）自訴人が本件実用新案登録を出願した日は 1995 年 6 月 28 日であると述べた。しかし、製造メーカーが法廷で、1981 年から樹脂加工技術をベルトバックルに使用し始め、また、1995 年 6 月 10 日にも確かに自訴人所有の実用新案権と同じ構造を有する警察用ベルトバックルを販売した旨の証言をした。よって、被告が出願する前に、当該実用新案権に係る技術がすでに存在していたことが認められる。被告は自訴人の出願前にすでに先使用権者となり、かつ被告はその元来の事業範囲内で同じ技術を継続使用している行為について、専利法の先使用権の規定によると、自ずと被告が他人の実用新案権を侵害しての専利法違反行為は構成されなかったことになる。

5. 台湾台中地方裁判所 96 年度（2007 年）智字第 33 号民事判決

(i) 本件事案の概要

原告所有の特許第 I272233 号「調整可能な輸送ワークステーション」の特許権につき、その存続期間は 2007 年 2 月 1 日から 2026 年 3 月 16 日までである。原告は、被告が 2006 年 7 月 3 日に原告からセンサー式熱処理機設備を購入した後、価格が高い事を理由に、自ら模倣品を組み立てて、原告の特許権を侵害した旨主張する。

(ii) 原告の主張内容

原告は、被告が当該機械設備を購入した後、価格が高い事を理由に、自ら模倣品を組み立てた旨主張し、その後も被告の雲林県にある工場で原告の特許権を侵害する機械設備が製造されていることを発見したため、証拠保全を申し立てた。以下では、それぞれの主張について詳しく説明する。

（1）「調整可能な輸送ワークステーション」の発明は原告により創作され、並びに台湾経済部智慧財産局の審査を経て特許第 I272233 号の特許権（本件特許）が付与された。2006 年 7 月 3 日に、本件特許を利用して製造されたセンサー式熱処理機設備（型番：WH-7000）について被告から 1 式の注文があったことから、原告は当該機械を被告の上銀会社に出荷した。

（2）被告は当該機械設備を購入した後、価格が高い事を理由に、自ら模倣品を組み立てた。その後、原告は、被告の雲林県にある工場で原告の特許権を侵害する機械設

備が製造されていることを発見したため、2007 年 6 月 1 日に台湾雲林地方裁判所に証拠保全を申し立てた。本件申立については、同裁判所により、当該機械に対して検証の取調べをし、さらに写真撮影及びビデオ撮影により証拠を保全すべき旨の決定がなされた。上記の写真や光ディスクから、被告の上銀会社の製造した機器は原告の特許請求の範囲に記載された全ての部品を備えており、かつその部品の構成形態、動作方式及び奏する作用効果がいずれも原告の発明と同じであるため、すでに原告の特許請求の範囲に属することが分かった。

(iii)　被告の抗弁内容

被告は先使用権抗弁を主張した。被告は、2004 年 6 月 17 日に、生産ラインの使用に供するために、訴外人である凱因科技工業株式会社（以下「凱因会社」という）から「高周波熱処理設備ワークステーション横型機械」（型番：WH-7000）を購入した。凱因会社が販売した機械に使用された技術は一般公衆に周知されているもので、特許要件はもとより具備しておらず、凱因会社も特許出願をしなかった。被告は生産ライン拡張の需要に応じ、2005 年に先行の技術をもとに改良を行い、別途改良式の「横型輸送ワーク機械」を製造した。この改良機械は、すなわち上述の原告が被告に権利を侵害されたと主張する本件機械である。これにより、本件機械は 2006 年 3 月 17 日の原告の出願前に、すでに台湾域内で存在していた、又はその準備をすでに完了していた物であり、本件の特許権の効力は及ばない。

(iv)　裁判所の心証・判断

裁判所は、原告の特許出願前に、被告は本件機械の準備をすでに完了しており、使用の事実もあると認定した。かつ被告も原告の本件特許権について無効審判を請求し、智慧財産局での審理の結果、無効請求を成立として本件特許を無効とすべき旨の審決が下された。

（1）被告の上銀会社が提出した購入注文書は、仕入れ担当者が 2004 年 6 月 17 日に凱因会社に品目の「センサー式熱処理機」の調達を依頼する際に作った購入注文書である。訴外人の凱因会社は 2005 年 5 月 9 日に上述のセンサー式熱処理機設備を被告の上銀会社の潭子工場に出荷した事実について、被告の提出した購入注文書と送付状の添付書類によって確認できる。また、凱因会社は WH7000 の機器配置図、WH7000 高周波操作マニュアルを被告の上銀会社に交付した。原告は「センサー式熱処理設備」に本体、ワークステーション、冷却システム、電気的制御システム等の装置が含まれており、被告が提出した購入注文書に「センサー式熱処理機」の規格が「250KW、

6-10KHZ」であることが記載され、本体規格の出力と周波数しか表示されておらず、本件ワークステーションの規格とは関係ないと反論した。しかしながら、調べによると、被告は 2006 年 7 月 3 日に原告からセンサー式熱処理機設備（型番：WH-7000）1 式を購入したが、契約書の内容にも注文商品の名称「センサー式熱処理設備」、型番「WH-7000」のみが記載されており、ワークステーション部分も含まれることが特に表記されていないため、これに基づき、被告が原告からワークステーションを購入していないと推認することは難しい。同様に、被告の提出した華信資産鑑定株式会社の「動産機械設備の鑑定評価表（2006 年 11 月 28 日発行）」に、名称：「センサー式熱処理機」、規格：「250KW、6-10KHZ」と記載されているが、これに基づき、直接本体部分のみであると推認することも難しい。

（2）また、凱因会社の 2005 年 5 月 9 日付けの送付状に、「高周波熱処理機 WH-7000」が記載されていたほか、さらに「焼戻し専用機」、「焼戻し専用 T」等の項目もあり、これらの項目内容はまた、原告が 2005 年 12 月 1 日及び 2006 年 2 月 5 日に、被告の上銀会社に発行した見積書に記載された高周波感応焼入れ設備と類似しており、すなわち、ワークステーション、焼入れ本体、焼戻し本体、冷却循環システム、冷水システム、CNC 電気制御配線及びプログラム等の 6 大項目が含まれていた。このような状況から見ると、被告が 2004 年 6 月に凱因会社から購入した「センサー式熱処理機」は、単なる本体ではなく、ワークステーションに関する部位をも含むべきであることが明らかである。

（3）本件原告は 2007 年 6 月 1 日に台湾雲林地方裁判所に証拠保全の申立をした時、民事証拠保全申立書に、「申立人が相手方の工場で機器の点検・整備を行った時、その工場で偶然に権利侵害品の機器整備を見つけた」と陳述した。原告の当時の添付資料から見て、原告が被告の工場へ行って点検・整備を行った時間はそれぞれ、2006 年 9 月 28 日、同年 10 月 12 日、同年 12 月 27 日であったため、原告が遅くとも 2006 年 9 月 28 日から同年 12 月 27 日までの間に、すでに本件機械の存在を発見したことが分かる。これはさらに、被告が提出した華信資産鑑定株式会社の「動産機械設備の鑑定評価表（2006 年 11 月 28 日発行）」に記載された「取得日：2005 年 7 月」とほぼ一致している。被告は 2006 年 7 月 3 日に原告へセンサー式熱処理機設備（型番：WH-7000）1 式の購入を依頼したが、被告が原告から機器を納品された時間は 2007 年 1 月 6 日であると抗弁したことについて、原告は争いがない。このことから見れば、本件機械は、被告の上銀会社が当該機械を購買する機会を利用して組み立てて得られた模倣品ではないことを認めるに足りる理由がある。

（4）また、被告の上銀会社は、2004 年 6 月に凱因会社から機械を購入した後、即座に本件機械の改良作業に着手し、2005 年 12 月 1 日に会社内部の機械改良製造プロジェクトに関する決裁がすでに下され、2006 年 1 月 18 日に関連設備の調達を完成させ

た旨主張した。これらに対し、被告はそれぞれプロジェクトコード追加（修正）起案書及び領収書を各 1 枚ずつ提出し、そのうちの起案書に記載されたプロジェクトの説明は、ねじ熱処理生産能力増強に使用するためであり、その製品類型はボールねじにまとめられ、機械類型は「前工程－－熱処理、アライメント」にまとめられた。これは、原告が提出した 2005 年 12 月 1 日、2006 年 2 月 5 日付けの見積書におけるワークステーション項目の下に列記した「サーバねじ回し（ドライバー）伝動システム」と符合するため、「前工程－－熱処理、アライメント」の設備が本件機械の改良のため購入されたものであることは明らかである。

（5）被告はまた、台湾応達株式会社から「中間周波数の感応熱処理設備」及び「熱処理加熱システム」を各 1 式購入した領収書を証拠として提出したが、領収書に記載された名称からは、購入しようとしたねじ熱処理機と同じであるは認め難い。これに基づき、直接被告の上銀会社が購買したものがワークステーションに関するものであることを認めることはできないが、当該機器設備の名称から見ても、本件機器の改良のため、その他の関連する設備を購入したと推認することができる。

（6）被告は 2005 年 3 月から凱因会社より「高周波熱処理機 WH-7000」等の購入を開始し、2005 年 12 月から、熱処理生産能力増強に用いるために、続々と「前工程－－熱処理、アライメント」の機械類型用のボールねじを購入し、並びに 2006 年 1 月から、中間周波数の感応熱処理設備及び熱処理加熱システムを各 1 式購入したことから見ると、被告は、原告の 2006 年 3 月 17 日の出願日前に、すでに本件機械を準備し、さらに使用した事実があると認めることができる。これについては、経済部智慧財産局（97）智專三（三）05051 字第 09720412670 號の特許無効審判審決書にも同じ見解が示されている。

（7）経済部智慧財産局 2008 年 8 月 6 日（97）智專三（三）05051 字第 09720412670 號の特許無効審判審決書にも同じ見解が示されており、当該審決書には、さらにこれに基づいて本件特許権の特許請求の範囲の請求項 1 から請求項 17 の構造はすでに出願前に公然使用されていたことを新規性欠如の理由とし、原告の特許を無効にすべき旨の審決がなされた。したがって、たとえ本件機械が本件特許の権利範囲に属したとしても、被告の先使用権の抗弁が認められるため、本件特許権の効力は及ばないこととなる。

6. 台湾高等裁判所台南支部 89 年度（2000 年）上易字第 1487 号刑事判決

(i) 本件事案の概要

自訴人は特許第 093295 号「動力不要の磁気式運転装置」に関する発明の特許権者である。自訴人は 1999 年 3 月及び 5 月に、被告が自訴人の上記特許権に係る特許請求の範囲に記載されたモーターの特徴を具備する電動バイクを取次販売店に販売し、さらに商品を陳列し、一般消費者に販売していたことをそれぞれ発見したため、数名の被告人（上暐会社、景興発發会社、光陽会社の責任者）の製造した電動バイクがいずれも自訴人の電動バイクを侵害した旨主張した。

(ii)　自訴人（すなわち特許権者）の主張内容

自訴人は、各被告人らが自訴人が所有する特許の技術的特徴を備えている電動バイクを販売した行為について、その特許権を侵害する旨主張した。以下では、それぞれの主張についてより詳しく説明する。

（1）自訴人は 1999 年 3 月及び 5 月に、被告上暐会社が「SWAP」電動バイクを製造し、景興発發会社が「F-21」電動バイクを製造し、光陽会社「AIR 舞風」電動バイクを製造して、自訴人の上記特許権に係る「特許請求の範囲」に記載されたモーターの技術的特徴を有する電動バイクを取次販売店に販売し、さらに商品を陳列し、一般消費者に販売していたことをそれぞれ発見した。財団法人工業技術研究院（以下「工研院」という）及びそれに所属する機械工業研究所は、当該モーターは工研院自らが研究開発したもので､その成果を上記被告ら 3 名に実施許諾し､並びに大量に製造され、市場に陳列・販売されたものであると陳述した。上記各被告人にはその特許権を侵害する容疑があると主張した。

（2）上暐会社の「SWAP」、景興発發会社の「F-21」、光陽会社の「AIR 舞風」電動バイクのモーター構造はいずれも似通っており、かつほぼ同時期に出回った。また、上暐会社は工研院にその製造する電動バイクの業務推進に後押ししてもらって会社を設立したことは明らかで、当該会社の研究開発部門の職員もほぼ工研院の出身者である。また、当該電動バイクのモーターにつき、自らが開発したものであれば、当然ながら、法により経済部中央標準局（注：智慧財産局の前身）へ特許出願又は実用新案登録出願をすることができるはずである。これについて、上暐会社は、「SWAP」電動バイクは自ら研究開発したものであると反論したが、当該研究開発成果について出願をしないまま、市場に商品が大量に出回ってしまったことも常識上ありえないことで、事実と符合しない。それから、景興発發会社の「F-21」電動バイクのモーターが工研院の電動バイクのモーターとそっくりで、その出所はいずれも、工研院の許諾を受けた台全電機株式会社（以下「台全会社」という）から提供されたものである。

(iii)　被告の抗弁内容

各被告は、自分が製造した製品に用いられた技術は先行技術であると抗弁した以外に、原告の出願よりも先にその技術を使用していたため、先使用権を主張することができる旨主張した。以下では、各被告の抗弁についてより詳しく説明する。

（1）景興発会社の抗弁：
景興発發会社の商品の開発、製造、販売等を含む全ての業務について、代表取締役である呉宗興氏がその全般を統括掌理・執行している。本件景興発發会社は自訴人所有の「動力不要の磁気式運転装置」に関する発明を使用したことは絶対にない。また、景興発發会社が製造する「F-21」電動バイクに用いられたモーターは、台全会社の製造する電動バイクのモーターであり、当該モーターの製造は全部、台全会社により完成されたもので、景興発發会社は参与できず、景興発發会社が製造する「F-21」電動バイクに関する全ての規格、図面等については、全て交通部の審査を経て許可を受けたものである。

（2）上暐会社の抗弁：
上暐会社は、その製造した直流モーターのデザインは 1985 年及び 1987 年からすでに外国での刊行物に記載されていたため、上暐会社の製造した直流モーターは単なる周知技術の適用であって、しかも外部からエネルギーが供給されない限り運転できない装置にすぎず、自訴人の「動力も外部エネルギーの供給も不要」の装置と関係ないことは明らかである旨主張した。上暐会社の製造したモーターは、自訴人の特許公告の前にすでに公開されており、自訴人所有の特許を知悉することはできず、自訴人の特許権を侵害することもあり得ない。

（3）光陽会社の抗弁：
光陽会社は 1996 年 6 月から「AIR 舞風」電動バイクの研究開発を行い、上記バイクに用いられたモーターは現在の一般的に知られているブラシレスモーターの技術によって作られたものである。その技術は、自訴人の発明にとって、「先行技術」に属し、「AIR 舞風」電動バイクのモーター技術は確かに、自訴人が 1997 年 9 月 1 日に「動力不要の磁気式運転装置」に関する特許権を取得する前に、すでに存在していた「先行技術」であるため、法定の先使用権を有するべきで、自訴人の本件特許権の効力の拘束を受けないものである。

(iv)　裁判所の心証・判断

裁判所は、主観的及び客観的な両面から、被告の権利侵害を訴えられた製品（被告製品）が客観的に原告の特許の技術的範囲に属することを認定できるか、及び各被告は主観的な故意又は過失があるかについて、別々に論述した。その結果、被告製品が客観的に本件特許の技術と実質的に同一ではなく、かつ各被告はいずれも主観的な故意はなかったと判定した。専利法に規定されている刑罰は、過失犯[59]には適用されないため、最終的には、各被告はいずれも専利法における刑事責任を問わないと判断された。

（1）客観的方面：：
自訴人の提出した鑑定書には、数多くの不合理な又は不明瞭な瑕疵がある以上、その内容を全て採用することはできない。一方、被告人らの提出した鑑定書の分析及び結論は比較的採用できる。したがって、被告会社らの製造した電動バイクのモーターが自訴人の特許と実質的に同一ではないとの抗弁について、全く根拠のないものではなく、常識に合致するため、これを認めるに足りる理由がある。

（2）主観的方面：
景興発發会社の部分：
当該モーターは景興発發会社が合法的な経路で他人から購入したものである以上、そのモーターが他人の特許の権利範囲に属するか否かについて、当然知悉することはできない。また、本裁判所で証拠取調べの結果によると、景興発發会社の責任者がその使用するモーターが自訴人の特許権を侵害するものであることを明らかに知りながら、故意により陳列、販売することを認めるに足りる如何なる積極的証拠もないため、その特許権を侵害する主観的な故意があったとは判断し難い。それに加えて、専利法において過失行為は罰せられず、被告景興発發会社の責任者の主観的構成要件は成立しない。

上暐会社の部分：
本件特許が 1997 年 9 月 11 日に公告されたことは、特許公報によって証明される。その出願から公告までの期間は、主務官庁による秘密保持の審査段階であるため、他人がその特許請求の範囲の内容を知り得ることはできない状態である。上暐会社のモーターは、1997 年 6 月 3 日に、すでに新竹清華大学開催の全国性電動バイク連合展示会で出品されたことは、被告の提出した新聞の切り抜きによって証明される。よって、この部分に対する抗弁も認められる。これに基づき、被告上暐会社の責任者も本件特許権を侵害する主観的な故意がないと判断される。

[59]本件も刑事罰の規定が設けられた旧専利法時期の判決で、当時専利法には、「故意」に専利権を侵害した場合のみ刑事罰が科されると規定されていた。

光陽会社の部分：
光陽会社は 1996 年 6 月から研究開発を行い、その製品に用いられたモーターは現在のところ、一般的に知られているモーター技術である。両者を詳しく対比すると、「AIR 舞風」電動バイクモーターの技術は、1997 年 9 月 1 日に自訴人が「動力不要の磁気式運転装置」に関する特許権を取得する前に、すでに存在していた「先行技術」であるため、法定の先使用権を有し、自訴人の本件特許権の効力の拘束を受けないものである。したがって、光陽会社の責任者も事前に自訴人の特許を知り得ないことから、自訴人の上記特許権を故意に侵害することもありえない。

7. 台湾士林地方裁判所 93 年度（2004 年）智字第 20 号民事判決

(i) 本件事案の概要

本件原告は実用新案登録第 186734 号「折りたたみ・携帯可能なウェディングドレスバッグ」に関する考案の実用新案権者であるが、被告会社がそのウェディングドレスバッグの模倣品を製造・販売した旨主張した。これに対して、被告会社は、被告製品についてすでに使用していた事実があるため、本件では、先使用権の有無が判断されるべきである旨主張した。

(ii) 原告の主張内容

（1）被告会社はそのウェディングドレスバッグの模倣品を製造・販売し、原告の実用新案権を侵害した。原告はかつて人に被告会社で本件ウェディングドレスバッグ（被告製品）の購入を依頼したことがあり、さらに領収書を証拠として提出し、領収書に記載された「ドレスバック」が、すなわち「本件の初期鑑定報告書」の被鑑定物である旨主張した。

（2）被告会社が法人であって、その従事する業務を遂行するために、自然人がなした現実的な行為が必要不可欠である。被告の責任者は会社の経営責任者として、会社の主な事業運営に関する業務を掌理しているため、被告責任者も本件の権利侵害者として、原告に対し損害賠償責任を負わなければならない。

(iii) 被告の抗弁内容

（1）被告は原告の提出した領収書の真実性を否認し、さらに原告の添付した 2004 年

5 月 13 日付けの領収書に記載された「ドレスバック」は、「本件の初期鑑定報告書」の被鑑定物ではない旨主張した。

（2）たとえ領収書に記載されたドレスバックが、すなわち、本件の初期鑑定報告書に記載された被鑑定物（以下「本件ウェディングドレスバッグ」という）だとしても、当該製品は全台プラスチック工業有限会社（以下「全台会社」という）によってデザインされたもので、さらに訴外人の嘉美国際有限会社（以下「嘉美会社」という）に 500 個が販売され、被告にも 5、6 個贈られていた事実に基づき、先に使用されていたこととなる。したがって、たとえ原告がその後、本件実用新案権を取得し、かつ本件ウェディングドレスバッグと実質的に同一であるとの鑑定結果があったとしても、当該ウェディングドレスバッグも原告の 2000 年 10 月 27 日の本件特許出願前に、すでに台湾域内で使用されていた物となる。1997 年 5 月 7 日に公布・施行された改正専利法第 105 条において準用する同法第 57 条第 1 項第 2 号の規定により、原告の本件実用新案権の効力は全台会社に及ばず、自ずと被告は先使用権を有することとなる。

(iv)　裁判所の心証・判断

（1）原告の添付した 2004 年 5 月 13 日付けの領収書に記載された「ドレスバック」がすなわち「本件の初期鑑定報告書」の被鑑定物であるか否かについては、裁判所は証人の証言により、証人が自ら本件ウェディングドレスバッグを購入しておらず、他人にその購入を依頼して、かつ購買後も鑑定人に直接渡していなかったことが分かった。しかし、先に述べたように、本件ウェディングドレスバッグはすでに市場に流通しており、本件ウェディングドレスバッグが確かに被告会社から購入されたものであるか否かについては疑問が残るのは当然のことである。

（2）証人（全台会社の職員）の証言によると、本件原告のいう製品、すなわち、番号 1 は、訴外人の全台会社が 1999 年 6 月 2 日に嘉美会社から受注したドレスバック 500 個の中の製品であり、当該ロットのドレスバックは 1999 年に林莉工作坊、伊莎貝兒、存愛等の結婚写真専門店にそれぞれ出荷されていたことが分かった。原告が本件ウェディングドレスバッグの実用新案権を所有し、その実用新案登録の出願日が 2000 年 10 月 27 日であることについては、当事者双方争いがない。したがって、たとえ原告がその後、本件実用新案権を取得し、かつ番号 1 の製品と実質的に同一であるとの鑑定結果があったとしても、当該製品も原告の 2000 年 10 月 27 日の本件特許出願前に、すでに台湾域内で使用された製品となる。専利法第 105 条において準用する同法第 57 条第 1 項第 2 号の先使用権に関する規定により、原告の本件実用新案権の効力は自ずと全台会社に及ばないこととなる。

（3）被告会社は 1999 年、全台会社から番号 1 に示される同じ製品が贈られたことに基づき、先に使用した事実がある以上、原告の本件実用新案権の効力は被告会社にも及ばず、当然被告は先使用権を主張することができる。

8. 台湾士林地方裁判所 94 年度（2005 年）智字第 9 号民事判決

(i) 本件事案の概要

原告は 2002 年 1 月 17 日に、智慧財産局へ「無線転送効果向上の電子装置及びその方法」の発明につき特許出願をし、2003 年 5 月 11 日に特許第 178208 号の特許権（以下「本件特許」という）を取得した。その権利の存続期間は 2003 年 5 月 11 日から 2022 年 1 月 16 日までである。原告は、被告会社が同意及び許諾を得ないままその特許権を侵害するマウス製品を製造した旨主張した。

(ii) 原告の主張内容

被告は同意及び許諾を得ずに、技嘉株式会社のために「技嘉ワイヤレス・オプティカル・マウス GK-5UW」（以下「本件技嘉マウス」という）を無断で製造した。原告が鑑定に依頼した結果、本件技嘉マウスの構成要件が原告の取得した本件特許の特許請求の範囲と実質的に同一であるとの内容が得られた。

(iii) 被告の抗弁内容

（1）被告は原告の本件特許出願前に、すでに 2000 年 12 月 12 日に「財団法人台湾デジタル検証センター」に本件 PT2000 マウスのテストを委託し、並びに 2000 年末に公に発行された雑誌に販売広告を掲載し、2001 年 1 月から本件 PT2000 マウスの販売を開始した。販売製品の型番はテスト報告及び広告雑誌に記載された「PT2000」の型番と全く同じである。これに基づき、原告の本件特許出願前に、被告がすでに製造・広告・実際の取引をしていた事実を証明するに足りるため、本件特許は新規性と進歩性の欠如に基づき、原告は特許を受ける権利を有さない。

（2）たとえ被告の製造した本件技嘉マウスが、原告の本件特許の特許請求の範囲と実質的に同一だとしても、本件技嘉マウスが原告の特許出願前（2002 年 1 月 17 日）に、すでに台湾域内で存在している事実に基づき、専利法第 57 条第 1 項第 3 号の先使用権の規定により、本件特許権の効力は被告の本件技嘉マウスには及ばない。

(iv)　裁判所の心証・判断

裁判所が被告の提出した証拠物及び証人に対して証拠調べを行った結果、被告の製造した本件マウス製品は、原告の本件特許出願前の 2000 年及び 2001 年に、確かに公に発行された雑誌に本件 PT2000 マウスの販売広告が掲載され、並びに不特定多数の者に販売されたと判断された。したがって、原告は、本件発明につき特許を受ける権利を有せず、たとえ本件特許を取得したとしても、被告も原告より先に被告製品を使用したことに基づき先使用権を取得したため、原告は本件特許をもって被告会社の製造する本件マウス製品に対抗することはできない。

（1）被告は、原告の本件特許出願前に、すでに公に発行された雑誌に本件 PT2000 マウスの広告を掲載し、並びに不特定多数の者に販売したと反論した。これに対して、原告は否認したが、被告が提出した原本証明済の『PC home パソコン家庭雑誌』の 2000 年 4 月号の抄録コピー、及び『PC Shopper パソコンショッピング情報専門誌―パソコン及び周辺機器ショッピング宝典』2001 年版の抄録コピーによると、それら書類において確かに被告会社に製造された「夢幻のマウス PT-2000」のワイヤレス・マウス及び「夢幻のマウス」のワイヤレス・マウスの広告が掲載されている。このことから、被告が、原告の本件特許出願前の 2000 年及び 2001 年に、すでに公に発行された雑誌に本件 PT2000 マウスの広告を掲載して、並びに不特定多数の者に販売した等の反論は真実だと認められる。

（2）原告が 2002 年 1 月 17 日に本件特許出願する前に、被告はすでに、2000 年 4 月及び 2001 年に公に発行された雑誌に本件 PT2000 マウスの広告を掲載して、不特定多数の者に販売した。さらに 2001 年 1 月 30 日に本件 PT2000 のマウス 3 セットを 2001 会社に販売したことがあり、これについて 2001 会社から被告会社の出荷リストのコピー、領収書のコピー及び 2001 会社の支払済み小切手を含む、サンプル購買当時の書類の証拠が提出された。

（3）本件訴訟の進行中に、被告は、2001 会社の同意を得た後、2001 会社の倉庫に保存されていた残りの本件 PT2000 のマウス 2 個を裁判所に鑑定のために提供した。財団法人工業研究技術院の本件技嘉マウスに対する鑑定と併せて、裁判所では以下の鑑定結果が得られた。本件技嘉マウス及び被告が 2005 年 7 月 8 日に鑑定のため提出した本件 PT2000 マウスはいずれも、本件特許の特許請求の範囲における独立項 9 と同一である。このことから、原告の本件特許出願前に、被告はすでに 2000 年 4 月及び 2001 年に公に発行された雑誌に本件 PT2000 マウスの広告を掲載し、さらに上記の電子装置及びその方法で本件 PT2000 マウスを製造して不特定多数の者に販売していた

ことが分かった。

（4）専利法における新規性に関する規定によると、原告は上記の電子装置及びその方法につき特許を受けることができない。たとえ経済部智慧財産局が不注意による誤りで､原告に特許第178208号の特許証書を発行して本件特許権を付与したとしても、専利法第57条第1項第2号前段、第3号の先使用権に関する規定により、原告所有の本件特許権の効力は、その特許出願前に、被告がすでに台湾域内で上記の電子装置及びその方法でワイヤレス・マウスを製造して不特定多数の者に販売した行為には及ばない。

9. 勝訴判決整理のまとめ表

本報告では、上記 8 事例のうち、裁判所が被告による先使用権抗弁を認めた時に採用した証拠と事実のみについて、下表にまとめた。

番号	事件番号 ／年	裁判所の事実認定と証拠採用
1	智慧財産裁判所99年度民専訴字第 229 号民事判決／（2010 年）	被告は本件実用新案登録出願前に､政府の「天羅地網プロジェクト」の調達案件に入札したことがあり、その落札後に使用した入札内容がすなわち、本件考案の内容である。
2	台湾高等裁判所台南支部 97 年度智上字第 6 号民事判決／（2008 年）	被告は本件実用新案登録出願日前の領収書、被告製品の設計図を提出することで、以前に売り出した製品と同じ物であることを証明した。
3	台湾高等裁判所台南支部 92 年度智上字第 5 号民事判決／(2003 年)	証拠保全により押収された被告の帳簿により、被告が本件意匠の出願前にすでに被告製品を販売していた事実が証明された。
4	桃園地方裁判所87年度自字第 215 号刑事判決／（1998 年）	被告が本件実用新案の出願前に、すでに桃園県警察局に被告製品(警察用ベルトバックル)を販売したことがあり、裁判所は当該ロット製品を取得した後、法廷で検証し、さらに本件考案と対比を行った。
5	台中地方裁判所96年度智字第 33 号民事判決／（2007 年）	被告が内部の設備改善企画書、領収書、調達済みの関連設備を提供することにより、本件特許の出願前に、被告がすでに使用に必要な

		準備を完了していたことを証明した。
6	台湾高等裁判所台南支部 89 年度上易字第 1487 号刑事判決／（2000 年）	新聞の切り抜きによって、本件モーター製品がすでに全国性電動バイク連合展示会で出品されていたことを証明した。
7	士林地方裁判所 93 年度智字第 20 号民事判決／（2004 年）	本件ウェディングドレスバッグを製造する第三者の会社の職員の証言により、本件実用新案の出願前に、本件ウェディングドレスバッグを製造し、さらに被告に贈ったことが証明された。したがって、被告は先使用権抗弁を主張することができる。
8	士林地方裁判所 94 年度智字第 9 号民事判決／（2005 年）	被告は、本件特許の出願前に公に発行された雑誌に掲載されていた本件マウスの広告、本件特許の出願前に訴外人の 2001 会社に販売した出荷リストのコピー、領収書のコピー及び 2001 会社の支払済み小切手を提出した。裁判所は 2001 会社に保存されていたマウスの鑑定を工研院に依頼し、本件特許の構成要件と同一である結果が得られた。

第三節　敗訴判決の紹介

本節では、本章第一節表三に示される最終判決のうち、裁判所が先使用権を斟酌して被告敗訴の判決を下した事例を紹介することで、どのような状況のもとで裁判所は先使用権の抗弁を採用しないかについて分析を行う。一部の判決においては多くの論点に関わるため、焦点がずれないよう、本報告では、先使用権に関連する争点及び訴訟の勝敗を左右する重要な争点のみを抽出して紹介を行うことをここで特に説明しておく。

本報告の統計データによると、先使用権に関連する敗訴判決(権利侵害を訴えられた者又は被告による先使用権の主張について、裁判所が斟酌したが、依然として敗訴となった判決)は合計 7 件であった。この件数は主に事例毎に 1 件と計算され、例えば、同一事例について、各審級（すなわち、同じ当事者及び同一の訴訟物についての上・下級審）の判決があっても 1 件として計算し、並びに最終的に確定した判決のみを紹介することで、当該事件について上訴された後、上級審の判断を経て得られた最終見解を紹介する。以下、事例に分けて、原被告の主張及び裁判所の見解を分析してみる。

1. 智慧財産裁判所 100 年度（2011 年）民専上字第 47 号民事判決

(i) 本件事案の概要

原告の鑫龍会社は実用新案登録第 M333944 号「集塵機の集塵筒自動排出装置」（本件考案）の実用新案権者で、その実用新案登録出願日(以下同じ)は 2008 年 1 月 17 日、権利の存続期間は 2008 年 6 月 11 日から 2018 年 1 月 16 日までである。被告の昌澤会社は原告の同意又は許諾を得ずに本件考案の技術を利用して品名：集塵機製品／型番：UB-2100ECK、UB-23SECK、UB-25SECK、UB-3100VECK 及び UB-3100ECK（被告製品）を生産、製造、販売した。被控訴人は市場でこれらを取得して鑑定に出した後、被告製品は本件登録実用新案の請求項 2 に係る考案の技術的範囲に属し、本件実用新案権を侵害していると認められた。

(ii) 原告（被控訴人）の主張内容

（1）原告は、被告の提出した証拠間には、その関連性を証明することが難しいため、被告が本件考案の出願日前、すなわちすでに本件考案の技術内容を使用していたと証明することはできない旨主張した。例えば、被告が智慧局へ本件考案について無効審判を請求した事件に関連する書証において、乙 2 号証の添付 2 を製品カタログとしているが、当該カタログは乙 7 号証の製品カタログとは明らかに異なるもので、被告自身も「カタログの図は修正したもので、かつ角度も異なり、ネームプレート表示位置も確かに異なる」等と自認している。よって、関連性のある証拠は厳格な証明原則を採用すべきであることから、それらの証拠間に若干の差異がある場合、対比できないと認定すべきで、故に乙 8～11 号証の実物と添付 2、乙 7 号証のカタログ証拠については、対比によりその関連性を発見し難いことは明らかである。

（2）被告が提出した乙 17、18 号証の被告製品の実物写真と乙 7 号証の製品カタログは異なり、かつ乙 17、18 号証は乙 7 号証と乙 8～9 号証との関連性を証明することができない。したがって、乙 8～9 号証の製品は本件考案の出願前にすでに公開されたことを証明できない。乙 10、11 号証にもまた製品の型番とネームプレートが表示されていない。したがって、被告が提出した多くの証拠は、その製造された乙 10、11 号証の製品が本件考案の出願前にすでに公開されていたと証明するに足りない。

(iii) 被告（控訴人）の抗弁内容

（1）被告は、そのもう一つの実用新案登録第 M333944 号（すなわち原審の乙 5 号証）の実用新案権があり、その考案が本件考案の技術内容と類似しており、当該実用新案の出願日は 2007 年 10 月 18 日で、本件考案の出願日よりも早く、被告の製品は乙 5 号証の内容を使用したものである旨主張した。乙 5 号証は減速機付きモータを利用して縦向きシャフトへ電力を伝達して回転させる集塵筒の自動排出装置で、縦向きシャフトに設置された複数のレバーを連動してダストフィルターに付着した粉塵、ほこりを集塵袋に撥ね飛ばすものである。乙 5 号証は、すでに縦向きシャフトとモータによる伝動を受ける縦向きシャフトの設計が開示されており、本件考案と乙 5 号証はどちらも集塵ダストフィルター上部のモータを内部の撥ね飛ばし部品と連接連動させるために軸継手装置を利用しており、両者の構造、連動関係は同じである。被告の昌澤会社は、かつて本件考案に対して無効審判を請求したことがあり、智慧局は本件考案の請求項1～4は全て進歩性を具備せず、本件の実用新案権は無効理由があると認め、本件実用新案登録の査定を取消すべきとした。

（2）被告製品は、本件考案が出願される前にすでに公開販売されており、川下の部品メーカーの違いや台湾域内外向け販売といった要素に多少の違いがあるが、その構造は全て同じである。被告の昌澤会社が 2007 年 10 月に印刷した製品カタログには、すでに UB-2100ECK、UB-3100ECK、UB-23SECK 、UB-25SECK の集塵機が掲載されていた。2008 年 1 月に出版された雑誌「前鋒木工機械指南」にも、被告による UB-2100ECK、UB-3100ECK 型集塵機の広告が掲載されており、全て引用考案のデザイン、製造販売日が本件考案の出願日（2008 年 1 月 17 日）よりも早かったことが証明できる。

（3）また、被告が 2007 年 10 月に印刷した製品カタログと被告が米国 JDS 会社へ送り返すよう請求した 2007 年 12 月時の、被告が JDS 会社に販売した製品に添付されていた製品取扱説明書から、被告は確かに本件実用新案登録出願前に被告製品をすでに不特定多数に販売しており、被告製品は本件考案の出願前にすでに製造されており、かつ本件考案と同じ構造を使用しているため、先使用権を主張でき、本件実用新案権の効力は及ばない。

(iv)　裁判所の心証・判断

（1）実用新案は有効で、かつ裁判所は控訴人が依然として実用新案権を侵害していると認め、控訴人の主張する先使用権の抗弁を斟酌した。

（2）裁判所はカタログ又は取扱説明書による前述の「UB-2100ECK」が販売されたことの証明では、被告が販売した被告製品がどんな構造であるかを証明することができないため、その先使用の事実を証明することはできないと認めた。

（3）被告が提出した乙 5 号証の考案は、本件考案の出願日よりも早く出願され、かつ同じ集塵機装置であるが、乙 5 号証は本件考案の「軸継手装置」のような技術的特徴が開示されておらず、当該軸継手装置は正に本件考案が容易にダストフィルター内部のろ過材に付着したほこりを下方の集塵袋に撥ね飛ばすという創作目的を達成するに足る主な技術的特徴である。かつ原告が提出した実用新案技術評価書の中で、智慧局もかつて被告の乙 5 号証の考案と本件考案を対比して、依然として本件考案は進歩性を有すると認定していた。そのため、本件考案の技術的特徴は乙 5 号証と完全に同一ではなく、控訴人が乙 5 号証の技術内容を使用したことで、先使用権を主張できるため、実用新案権の効力が及ばないと抗弁したことも採用できない。

2. 智慧財産裁判所 97 年度（2008 年）民専上字第 10 号民事判決

(i) 本件事案の概要

原告は 2006 年 1 月 1 日、経済部智慧財産局より実用新案登録第 M284674 号「弾性透気織物」に関する考案の実用新案権者を取得した者となり、2006 年 9 月に被告が製造販売していた「ゴムバンド」が原告の上述実用新案権を侵害していることを発見し、被告の製品を取得して鑑定に送った後、被告の行為が原告の実用新案権を侵害する旨と主張して、被告に損害賠償責任を負うと共に実用新案権の侵害行為の差止めを求めて起訴した。

(ii) 原告（被控訴人）の主張内容

（1）原告は被告の「ゴムバンド」製品を鑑定に出した後、本件権利侵害製品の構成要素と特徴が本件登録実用新案の請求項 3 に係る考案の技術的範囲に属し、本件実用新案権を侵害する旨主張した。

（2）さらに原告は、被告は訴外人である全国公証検験株式会社（以下「全国会社」という）の検証報告を提出したが、当該検証報告はその製品の成分のみに対して鑑定されたもので、本件考案の織物製造方法、内容とは関係がなく、本件実用新案権を侵害していないとの証明にすることはできない、と主張した。

（3）被告が全国会社の検証物が本件の押収品の（ゴムバンド）の織物構造と同一であるとしているが、原告が原審時に当該検証に使われた原本の真正に疑義があるとしていたにも関わらず、原告は検証製品に異議を唱えたことはないと被告が主張したことは明らかに不実である、と原告は主張した。

(iii)　被告の抗弁内容

（1）本件考案の出願日は 2005 年 10 月 13 日であるが、これより前に、すでに業界では多数のメーカーが本件考案の構造の方法技術を使用、製造していた。さらに、被告が被告製品「ゴムバンド」の検証を全国会社に委託したのが 2004 年 12 月 2 日（注：判決に日付が誤記されているようである）であることから、本件考案は出願前にすでに公然使用され、公衆にも知られていたことは確実で、かつ台湾域内に使用されており、及びすでに存在していた物品であるため本件実用新案権の効力は及ぶものではない。

（2）また、全国会社の証言によると、被告の申請した白色ゴムバンドの成分分析案件は確かに 2004 年 2 月 5 日に受けたもので（当該検証報告番号：TXT587469）、報告書の完成時間は 2004 年 2 月 12 日であり、かつ被告が委託した検証は一度だけで、被告が本件考案の出願前に全国会社へ分析検証を 1 回申請したことは確かであることから、その他の検証報告と取り替えられる状況はなく、控訴人が本件考案の出願前に当該ゴムバンドをすでに製造していたことは明らかである。もし全国会社が TXT587469 の報告草稿を保存しておらず、添付のサンプルカードのゴムバンドが小さいため添付されたサンプルが当時の検証サンプルであるか否かを確認することができず、また、当該サンプルの青色印字が明瞭でなく、当該会社の印章であるか識別できないからといって、被告はこの部分について立証責任を負うべきであるとすることは、法により明らかに公平性を欠いている。よって被告はすでに立証責任を負うことに尽力したと認められるべきである旨主張した。

(iv)　裁判所の心証・判断

（1）被告による証拠では原告の本件考案に無効原因があると認め難く、かつ被告製品「ゴムバンド」が確かに原告の実用新案登録請求の範囲に属するため、裁判所は先使用権の抗弁が成立するか否かについてさらに斟酌を進めた。

（2）被告は本件考案の出願日の前に、すでに被告製品を生産しており、かつ 2004 年 12 月 2 日（注：判決に日付が誤記されているようである）には、生産したゴムバンドを全国会社へ検証委託に出した旨再度主張したが、全国会社の検証報告は送られた製

品の成分に対する鑑定で、その織物製造方法の鑑定ではないことから、それが本件考案を侵害していないことの証明にすることはできない。また、被告は準備手続き中に、以前財団法人靴類と運動レジャー科技研究開発センターに鑑定に出して返還されたサンプルを、2004 年に鑑定に出したサンプルであるか否かとの鑑定を再度請求したが、サンプルが残されていないため対比することはできないため、被告は本件考案の出願日前に本件権利侵害品を生産していたという事実を証明することはできず、先使用権の抗弁は主張することはできない。

3. 台湾高等裁判所 95 年度（2006 年）智上字第 48 号民事判決

(i) 本件事案の概要

訴外人の温瑤鶯氏は 1999 年 10 月 8 日、経済部智慧財産局へ「工業用コンピュータロック構造の改良」の実用新案登録出願（本件考案）をし、その後、当該実用新案権は原告に譲渡されたため、原告は実用新案権登録第 206459 号の実用新案権者となった。その実用新案権の存続期間は 2001 年 11 月 11 日から 2011 年 10 月 7 日までである。原告は被告の威達電会社が生産した型番 RACK-305AW などのコンピュータケース用のコンピュータロックが原告の上述実用新案権を侵害する旨主張して起訴した。

(ii) 原告の主張内容

（1）被告の威達電会社の生産した型番 RACK-305AW などのコンピュータケース（以下「被告製品」という）が使用した番号 716 号コンピュータロック（以下「本件ロック」という）は、訴外人の昌蘭実業株式会社（以下「昌蘭会社」という）から購入したものであるが、本件ロックは本件実用新案登録請求の範囲と実質的に同一であり、原告の実用新案権を侵害していることは明らかである。

（2）原告は、被告会社が鑑定機関である財団法人台湾経済科技発展研究院による 2007 年 10 月 4 日付けの（96）経研真字第 10007 号書簡及び添付された実用新案権価値換算研究報告書（以下「本件鑑定書」という）について異議を示さなかったため、被告会社の本件の権利侵害行為に関する責任がすでに確定された。被告会社はかつて無効審判請求をして本件考案は新規性を有しないと主張したが、経済部智慧財産局は無効不成立の審決を下した。その、また経済部により訴願申立を棄却され、確定した。

(iii) 被告の抗弁内容

（1）被告は型番 RACK-305AW などのコンピュータケースに使用したロックは昌蘭会社から購入し、昌蘭会社は 1998 年 7 月 24 日より前にすでに上述のロックを製造、販

売しており、被告会社もまた 1999 年 5 月から昌蘭会社より本件ロックの購入を開始しており、その時点は全て原告の実用新案出願日（1999 年 10 月 8 日）よりも早い旨主張した。

（2）被告はまた、原告が実用新案登録出願する前にすでに上述のロックを設置した型番 RACK-305AW などのコンピュータケースを販売しており、専利法第 57 条第 1 項第 2 号、第 3 号の規定により、本件ロックは原告の実用新案権の効力の及ぶところでないため、専利法の先使用権に関する規定により、被告会社が本件ロック及び被告製品に対して善意の先使用権を有し、原告の実用新案権の効力範囲はそれに及ばない旨主張した。被告会社は実用新案権侵害紛争への関わりを避けるため、2003 年 5 月 28 日に最後の出荷をした後は昌蘭会社からは購買せず、他社からのロック購入に切り替えた。

(iv)　裁判所の心証・判断

（1）原告の本件考案は無効審判請求の不成立が確定したため、依然として新規性を有し有効である。

（2）被告が生産した型番 RACK-305AW などのコンピュータケース用のロックは原告の「工業用コンピュータロック構造の改良」の本件実用新案登録請求の範囲と実質的に同一であるという事実については、両者とも争いはない。このため、被告が製造又は販売したコンピュータケースに原告の実用新案権第 206459 号を侵害するコンピュータロックを設置していたことは、原告の実用新案権の侵害にあたる。

（3）被告会社は 1999 年 1 月 27 日の税関輸出申告書、1998 年 9 月、1999 年 4 月、1999 年 8 月に出版した製品カタログなどの書類を提出し、実用新案出願日前にすでに本件ロック製品を製造販売していた事実がある旨主張した。しかしながら、裁判所は、被告が提出した上述の証拠は、全てロック製品の実際の内部構造と結合方法が開示されていないため、本件考案と対比することができない。よって、それらの製品が「出願前にすでに台湾域内で使用されていた又はすでに必要な準備が完了していた」或いは「出願前にすでに台湾域内に存在していた物品」に属することを証明することには足りず、したがって被告の先使用権の抗弁は採用することはできず、やはり実用新案権の侵害を構成するものであると認定した。

4.　台湾高等裁判所 96 年度（2007 年）智上字第 31 号民事判決

(i)　本件事案の概要

原告の勝新冷凍空調会社は実用新案権登録第226422号に関する考案（本件考案）の実用新案権者で、権利存続期間は2002年12月21日から2013年4月24日までである。被告の維忠会社が製作した「二層式結露防止フレーム」（被告製品）は原告の本件実用新案権を侵害した。

(ii)　原告の主張内容

原告は、被告による自分所有の本件実用新案権侵害の疑いがあることを発見し、2005年12月16日、原審裁判所へ証拠保全申立をし証拠保全をすべき旨の決定がなされ（当該裁判所94年度（2005年）声字第2785号）、その後被告の維忠会社が製作した「二層式結露防止フレーム」のサンプル1つを国立台湾科技大学に鑑定に出し、その結果、被告による原告所有の本件実用新案権の侵害が確定した。

(iii)　被告の抗弁内容

被告は設立以来、被告製品（すなわち原告の本件考案に類似する製品）の研究開発に尽力しており、早くも2008年8月には製作を完成済みで、2002年9月には訴外人の鯉隆会社へ鋳型製造を委託していた。さらには訴外人の三世会社は1994年にはすでに本件物品に類似する製品を製造しており、類似製品は台湾域内市場に早くから流通していたのは言うまでもない。専利法第108条において準用する同法第57条の規定により、被告は先使用権を主張することができ、本件は原告本件実用新案権の効力の例外に該当する。

(iv)　裁判所の心証・判断

（1）被告の被告製品は、本件考案の空調ボックスフレームの構造的特徴、デザイン方法及び技術運用によりもたらされる効果と実質的に完全に同一であることは双方とも争いはない。

（2）被告は2002年8月にはすでに被告製品の製作を完成させ、同年9月には訴外人の鯉隆会社へ鋳型製造を委託し、鯉隆会社に委託した鋳型設計図及び請求明細を証拠として提出したが、裁判所は、被告が提出した証拠では当該物品の構造又は特徴が本

件考案と類似するか否かを判定することはできず、かつ本件考案は 2001 年 4 月 25 日にすでに出願されており、たとえ被告が 2002 年 8 月 15 日に鯉隆会社へ被告製品の鋳型製造を委託したことが事実であったとしても、その時間は原告の本件実用新案登録出願の後であることから、被告による先使用権の主張は理由なしである。

5. 台湾台湾地方裁判所 87 年度（1998 年）訴字第 90 号民事判決[60]

(i) 本件事案の概要

原告は「自転車用ドリンクホルダー曲げ形成専用機」に関する考案の実用新案権者（実用新案登録第 119397 号）であり、被告は原告への機器注文の機会を利用して機器模倣の情報を取得し、同日のうちに返品した。その後第三者へ模倣機器の製造を依頼し、被告は模倣した機器を使用してこれまで利益を図ってきたため、原告は、被告による行為が原告の実用新案権を侵害すると主張して被告を起訴した。

(ii) 原告の主張内容

（1）被告は原告から本件機器の製造方法を知り、原告は被告が注文して返品した機器を受け取る際に、被告へ原告の製品を被告が継続して使用することに同意しない旨を表明済みであったにも関わらず、被告は他人へ被告製品の模倣製造を委託して使用したことから、原告の実用新案権を故意に侵害したことが明らかである。

（2）被告が模倣製造した被告製品は、1995 年 1 月 23 日に第三者へ製造を委託し、同年 6 月 14 日に納品されたものであるが、原告は 1994 年 12 月 28 日には本件考案について出願していたため、被告の行為は専利法でいう「出願前にすでに台湾域内で使用されていた」又は「出願前にすでに台湾域内に存在していた物品」ではなく、先使用権を主張することはできない。

(iii) 被告の抗弁内容

（1）原告の本件考案の出願日は 1994 年 12 月 28 日で、1995 年 11 月 11 日には実用新案権を取得した。訴えられた被告の製造した機器の模倣品は 1995 年 1 月 23 日に、他者に製造を委託され、1995 年 6 月 10 日は納品されこれまで使用されてきた。よって、

---

[60]台湾司法判決検索システムに収録されている地方裁判所判決のデジタルファイルは最も早いものでも 2000 年以降の判決であることから、本判決の分析は前述注 2 の論文内容を引用分析して判決を書き直したものであり、直接判決原文を参考としたものではない。

当該機器は原告による実用新案権の取得より前にすでに存在していた物品であり、被告は原告の実用新案権を侵害していない。

（2）被告はまた、原告による 1994 年 12 月 28 日の実用新案登録出願前に、すでに被告製品を売買した事実があるため、当該実用新案考案は原告が被告と公開売買取引を達成したため、新規性を有しないとも主張した。

(iv)　裁判所の心証・判断

被告が機器を取得した時点は 1995 年 6 月 10 日で、原告が実用新案権を取得した日よりも早いものの、先使用権の抗弁が成立するか否かは「出願日」を判断時点とする。原告が実用新案登録出願をした時点は 1994 年 12 月 28 日で、被告が機器を取得した時点は当該日時より遅く、専利法第 105 条において準用する同法第 57 条第 3 号の「出願前にすでに台湾域内に存在していた物品」には該当しないため、被告は先使用権の抗弁を主張することはできない。

6.　台湾苗栗地方裁判所 94 年度（2005 年）重智字第 1 号民事判決

(i)　本件事案の概要

原告は実用新案権登録第 146879 号「金冥紙（あの世のお金）の改良構造」に関する考案の実用新案権者で、当該考案については、金冥紙上に複数の凹凸点がプレス印刷され、十字形式に入り組んでいることで、金冥紙の間に空気の隙間ができ燃焼しやすくなることを特徴とする金冥紙である。被告は上述の考案と同じ特徴の技術を利用して模倣品を生産し、他店及び店舗に販売した。原告が被告及び販売店舗に書簡をしてからも、被告は依然として製造販売を継続したことから、原告は被告が原告の実用新案権を故意に侵害すると主張して起訴した。

(ii)　原告の主張内容

（1）原告は、被告が生産した模倣品と製品は原告の実用新案登録請求の範囲に属するとの事実について、中国機械工程学会がかつて鑑定書を作成したことがある旨と主張した。

（2）被告の兄弟である洪文景氏は、以前、経済部智慧財産局に対し実用新案権無効の行政訴訟を提起した際に、その経営する庫銭機（注：金冥紙を製造する機械）では

本件考案の特徴を有する金冥紙を生産することができず、被告は洪文景氏から金冥紙の生産を引き継いだものである。これに基づいて、被告が本件実用新案権の原所有権者が実用新案登録出願をする前に、公然使用された事実はない。たとえ被告の家族の庫銭機の修理委託を受けたからといって、これが被告の言う本件考案に対してすでに公然使用され又は必要な準備が完了していたこととは関係がない。その後、被告は原所有権者又は原告の同意を得ることなく、本件考案の特徴を有する金冥紙を無断で生産し、並びに外部へ卸売りした。前後して鑑定した結果、全ての鑑定において被告は原告の実用新案権を確かに侵害したという事実が証明された。被告は専利法第 57 条第 1 項第 2 号の先使用権の規定を援用して、それが本件実用新案権の効力の及ぶところでないと主張することができる。

(iii)　被告の抗弁内容

（1）原告の権利の譲渡者、すなわち本件権利の原実用新案権者は本件実用新案登録の出願前に、被告の家族から庫銭機のメンテナンスと金冥紙の製造の委託を受けていたことから、本件考案の創作過程は、被告家族の資源を利用して創作を行ったことが明らかであり、さらに被告家族による庫銭機の使用は本件実用新案登録の出願より前であることを証明できることから、先使用権を主張できるべきである。

（2）この他に、被告はかつて桃園県礼儀用品商業同業公会（組合）に本件実用新案権により生産された金冥紙がすでに販売されて 15 年以上であるか否かについて書簡で意見を求めたことがあり、当該公会は 2005 年 2 月 24 日付けの(94)桃礼信字第 1 号書簡にて「模様プレスにより凹凸模様、平らでない表面を形成する金冥紙は、確かに市場で販売されて 15 年以上になる。」と示した。専利法第 57 条第 1 項第 2 号の先使用権の規定により、原告の実用新案権の効力は被告に及ぶものではない。

(iv)　裁判所の心証・判断

（1）証人、すなわち原実用新案権者は本裁判所での審理中の法廷証言で、確かに被告及びその家族のために庫銭機を修理したことがあるが、本件考案の創作技術は被告家族の機器を修理する過程とは関係なく、被告の家族から関連技術を取得したことにはならず、自分が知る限りでは、本件実用新案登録の出願前に、同一又は類似する技術の製品が市場に流通していたことは絶対なく、出願したのは当該製品構造面における考案で、そのポイントは凹凸が十字形式に入り組んでいることにある、と述べた。このため、証人による上述の証言により、被告家族の庫銭機が本件実用新案登録出願が登録査定されるより前に、同一の凹凸を十字形式に入り組ませる技術により金冥紙

を生産したことを証明することはできず、また、原実用新案権者が被告家族の資源を利用して本件考案を創作したとは証明できない。被告が先使用権の抗弁をするには、依然として別途立証して証明しなければならない。

（2）当該書簡を発行した桃園礼儀用品公会（組合）の理事長は法廷証言にて、公会の書簡のポイントは凹凸で平らでないプレス模様の表面のある金冥紙の流通期間にあり、十字形式に入り組んだ金冥紙の流通期間については知らないと述べ、証人が桃園礼儀用品公会の代表として発行した前述書簡に記載されていた市場に流通して 15 年以上であるとは、凹凸のある平らでないプレス模様のある金冥紙を指すことが分かり、これについては原実用新案権者によるが前に述べた内容と相互に合致しているため、被告の先使用権の抗弁は成立しない。

7. 智慧財産裁判所 101 年（2012 年）民専訴字第 41 号民事判決

(i) 本件事案の概要

原告は各種ワイヤレス端末製品（例：携帯電話、ノートパソコン、タブレット PC 等）の周辺機器の研究開発に心血と経費を注ぎ込み、2010 年 12 月 13 日に「保護ケース（Protecting Bag）」について意匠登録出願をし、経済部智慧局の審査を経て 2011 年 10 月 11 日、登録査定となり意匠登録第 D143152 号の証書（本件意匠）を付与された。並びに被告の盛達紡織株式会社（以下「盛達会社」という）に保護ケースの代理生産を委託し、被告の盛達会社はその関係企業である中国の長安冠迪皮革製品工場（以下「冠迪皮革工場」という）に製造させた。

原告は、被告の盛達会社は本件意匠のデザインの新規性を見て、原告から許諾を受けていないことを明らかに知りながら、冠迪皮革工場に権利侵害となる保護ケース（以下「被告製品」という）を製造させ、被告の盛達会社が冠迪皮革工場から輸入し訴外人のエイサーパソコン株式会社（以下「エイサー」という）に供給することが、すでに原告の意匠権を侵害した旨主張して起訴した。

(ii) 被告の先使用権を主張する内容

被告は、双方は被告製品の「タブレット PC 保護ケース」を共同開発する前に、被告は 2010 年 7 月 20 日に冠迪皮革工場及び当該工場のエンジニア部スタッフとななめ掛けできるベルト付きの iPad 用立体式保護ケースを作り出しており、そのスタイルは被告製品に極めて類似しているため、被告は原告が 2010 年 12 月 13 日に本件意匠登録出願をする前に同一の製品をすでに製造し、同一の方法を使用し、かつ製造又は使用

に必要な準備を完成させており、被告は依然として専利法第 59 条第 1 項第 3 号の本文により先使用権を主張でき、原告の意匠権を侵害していない、と主張した。

(iii) 原告の反論内容

原告は、台湾専利法第 59 条第 3 号の「出願前にすでに台湾域内で使用されている」という先使用権の要件に基づくと、当該ななめ掛け iPad 用立体式保護ケースが中国の冠迪皮革工場で製造されたものである以上、台湾域内で必要な準備を完成させたものではなく、専利法の先使用権に関する規定には符合しない旨主張した。

(iv) 裁判所の心証・判断

被告は 2010 年 7 月 20 日には冠迪皮革工場とななめ掛けできるベルト付きの iPad 用立体式保護ケースを製造し、そのスタイルは被告製品と極めて類似している旨主張したが、冠迪皮革工場は中国にある以上、改正前の専利法第 57 条第 1 項第 3 号ではすでに「台湾域内」の使用に限定されており、被告が冠迪皮革工場及び当該工場のスタッフと同一の製品を製造した旨主張した以上、中国地区での使用であることから、当該条号の規定に符合せず、先使用権は主張できない。

8. 敗訴判決をまとめた表

本報告で上述した 7 事例のみのうち、裁判所が被告の主張する先使用権の抗弁を採用しなかった理由を以下に整理した。

番号	事件番号／年	裁判所の先使用権抗弁の不採用の理由
1	智慧財産裁判所 100 年民専上字 47 号民事判決／(2011 年)	(1)カタログ又は取扱説明書による被告製品が販売されたことの証明では、被告が販売した被告製品がどんな構造であるかを証明することができないため、先使用の状況を証明することはできない。 (2)被告が乙 5 号証の考案内容を使用した旨主張した。しかし、智慧局がかつて乙 5 号証の考案と本件考案を対比したが、やはり本件考案は進歩性を有すると認定したため、本件考案の特徴は乙 5 号証の考案と完全に同一ではなく、被告は乙 5 号証

		の技術内容を使用したことで、先使用権を取得できると主張することはできない。
2	智慧財産裁判所 97 年民専上字 10 号民事判決／（1998 年）	(1)被告は本件実用新案登録の出願日の前に、すでに生産した被告製品（ゴムバンド）を全国会社へ検証委託に出したが、当該検証報告は送られた製品に対し「成分」鑑定のみを行い、その「織物製造方法」は鑑定しなかったことから、本件実用新案登録の出願日の前にすでに本件考案の技術内容を使用していたと証明することはできない。 (2)被告は再度鑑定することを請求したが、以前送られたサンプルが残されていないため、被告は本件実用新案登録の出願日前に生産した製品を提出することができたことから、出願日前に本件の権利侵害製品を生産していたという事実を証明することはできない。
3	台灣高等裁判所 95 年智上字 48 号民事判決／（2006 年）	被告が提出した証拠は、出願日前における被告製品の税関輸出申告書、製品カタログであったが、裁判所は、これらの証拠は、本件考案との対比ができるよう本件ロック製品の内部構造が開示されていないことから、出願日前にすでに先使用していたとする事実を証明することはできない。
4	台灣高等裁判所 96 年智上字 31 号民事判決／（2007 年）	被告は訴外人の鋰隆会社に委託した鋳型設計図及び請求明細を証拠として提出したが、裁判所はこれらの証拠では被告製品の構造又は特徴が本件考案と類似するか否かを判定することはできず、かつ本件実用新案登録の出願時間もまた被告が訴外人に鋳型製造を委託した時間よりも早い。
5	台南地方裁判所 87 年訴字 90 号民事判決／（1998 年）	被告が被告製品を取得した時点は、本件登録実用新案の公告日より早いだけで、本件実用新案登録の出願日より早い訳ではない。
6	苗栗地方裁判所 94 年重智字 1 号民事判決／（2005 年）	裁判所は原実用新案権者（後に本件原告へ権利を譲渡）の証言、及び礼儀用品公会理事長の証言に基づき、被告が実用新案登録出願日前に生産した金冥紙は本件考案の技術的特徴と異なり、先使用権を主張してはならないと認めた。

7	智慧財産裁判所 101 年度民專訴字第 41 号民事判決／（2012 年）	被告は 2010 年 7 月 20 日には冠迪皮革工場となな め掛けできるベルト付きの iPad 用立体式保護ケースを製造し、そのスタイルは被告製品と極めて類似している旨主張したが、冠迪皮革工場は中国にある以上、台湾「域内」での使用ではなく、先使用権を主張することはできない。

第四節　裁判所が先使用権の争点を斟酌しなかった判決についての再論

本節では本章第一節の表三に表示された最終判決において、被告がかつて先使用権を主張したものの、裁判所により被告の製品が専利を侵害していない、又は原告の専利が無効であると判断され、先使用権という争点の斟酌がされなかった事例[61]を紹介する。本報告では「仮に専利が有効で、かつ被告の製品が権利範囲に属する場合」という状況を下に、判決で開示された被告の先使用権の主張内容と証拠に基づき、先使用権を主張する抗弁が成功する可能性の有無について分析を試みる。専利の有効性と訴えられた製品の権利侵害の有無は本報告の検討ポイントではないため、被告の先使用権に関する主張と内容のみについて紹介する。

1.　智慧財産裁判所 100 年度（2011 年）民專訴字第 72 号民事判決

(i)　本件事案の概要

訴外人の株式会社ハネックス（以下「ハネックス会社」という）は 2001 年 7 月 17 日、経済部智慧財産局へ「RFID タグの設置構造及び RFID タグの設置方法及び RFID タグの通信方法」の発明について特許を出願し、特許査定となり、特許番号第 168962 号の特許証書（以下「本件 962 号特許」という）が発行された。原告の瑞徳奥開発株式会社は 2011 年 2 月 10 日、訴外人のハネックス会社から本件 962 号特許の専用実施許諾を獲得すると共に、智慧局へ特許権許諾の登記を行った。一方、原告会社の法定代理人は 2006 年 8 月 14 日、智慧局へ「RFID トランスポンダ」の発明について特許を出願し、特許査定となり、特許番号第 I324749 号の特許証書（以下「本件 749 号特許」という）が発行された。原告は 2010 年 5 月 11 日、黄廷彰氏からも本件 749 特許の専用実施許諾を獲得すると共に、智慧局へ特許権許諾の登記を行った。原告は、被告の弘有富会社は原告の同意又は許諾を得ずに、原告の本件 962 号特許、本件 749 号

[61] そのうち、台湾高等裁判所 97 年度（2008 年）智上更（一）字第 1 号民事判決については、公証制度の運用に関わるため、当該事例の一連の判決は「II.公証制度の紹介」で再度深く検討を進めていく。

特許と同一の「TauRIS 900」の文字をプリントしたアンクルモニター製品（以下「被告製品」という）を製造販売したと主張し、起訴した。しかし裁判所は、被告製品は特許請求の範囲に属せず、かつ本件特許もまた進歩性を有していないため、被告が提出した先使用権の抗弁は斟酌しないと判断した。

(ii)　被告による先使用権を主張する内容

（1）2006 年 2 月 7 日の輸入申告書（すなわち乙 5 号証）及び 2006 年 2 月 13 日の輸入申告書(すなわち乙 9 号証)から､被告は 2006 年 2 月 7 日にドイツから本件の「TauRIS 900」製品を輸入したことが分かる。被告はまたドイツ企業 RES 社からの書類を証拠として提出した。これらの輸入申告書と書類から、本件 749 号特許の出願日より早く被告製品を輸入していた事実(その出願日は 2006 年 8 月 14 日)を知ることができる。

（2）また、被告は 2005 年 11 月 24 日には意匠登録第 D117638 号「鳥獣用足輪（二）」の意匠に関する意匠出願をしたが、この意匠登録の出願時点は本件 749 号特許の出願日より早く、かつこの意匠登録出願はまさに被告製品をもとにして提出されたもので、被告製品が本件 749 号特許の出願より前に台湾域内ですでに使用されていたことを証明するに足るものであり、専利法第 57 条第 1 項第 2 号の先使用権の規定により、被告製品は本件 749 号特許を侵害していない。

(iii)　原告の反論内容

（1）ドイツ企業の RES 会社の書類は、訴外人側の片方の陳述のみであり、製品の特徴と構造について何も開示されておらず、また当該製品が実際に販売された期日を証明する領収書又は販売資料もない。かつ、被告は当該私信の内容に信憑性があることを証明するためにその他の補強証拠も提出していなかったため、被告の専利法第 57 条第 1 項第 2 号の事由に該当する抗弁は、採用することはできない。

（2）被告は被告製品が 2001 年に販売開始したため、本事例の 2 つの本件特許の効力は、出願前にすでに公然使用されていた「TauRIS900」アンクルモニターに及ぶべきではなく、かつ、被告は型番「TauRIS900」のアンクルモニター 1 種類を輸入しただけであると何度も強調した。しかし、原告はかつて数年前に市場で被告が販売した「TauRIS900」アンクルモニターを手に入れたことがあったため、被告の上述の反論は真実ではないことが明らかである。また、被告が以前提出した乙 5 号証の輸入申告書に記載された貨物名称は「R900-B-LELECTRONIC RING BLACK」と「R900-C-LELECT RONIC RING」等の文字は、乙 4 号証の「TauRIS900」アンクルモニターと

型番が異なる。これに基づき、乙 5 号証は乙 4 号証すなわち特許侵害鑑定研究報告書と相互に照合することにより、「TauRIS900」アンクルモニターの出荷日を証明することができない。したがって、被告の主張する被告製品「TauRIS900」アンクルモニターが本事例の本件 2 特許の出願前に公然使用されていたということは事実でないことが明らかである。

(iv)　評論･分析

被告の主張する先使用権の抗弁は成立しないとすべきであると考える。

（1）原告の主張により、被告が提出した乙 5 号証の輸入申告書に記載されていた貨物名称「R900-B-LELECTRONIC RING BLACK」と「R900-C- LELECT RONIC RING 」等の文字は、乙 4 号証の「TauRIS900」アンクルモニターと型番が異なるものだが、乙 4 号証のアンクルモニターが鑑定に出された被告製品となっている。被告が乙 5 号証の輸入申告書に記載された貨物が乙 4 号証の被告製品であると証明することができなければ、「TauRIS900」アンクルモニターの出荷日は本件特許の出願日よりも早いと証明することができず、先使用権を主張することはできない。

（2）また、被告は被告製品を型板として第 D117638 号「鳥獣用足輪（二）」の意匠に意匠登録出願をしたと主張したが、被告の主張が真実であるとしても、当該意匠の内容は被告製品の「外観デザイン」のみを開示できるに過ぎず、技術内容とは関わらないため、被告の意匠が開示する内容だけでは、被告製品の当時に技術内容を知ることができない。しかし原告所有のが本件特許に係る発明であることから、被告が先使用権を主張できるか否かについては、被告製品の技術内容が本件特許の出願前にすでに先使用されていたか否かにより判断を行うべきであり、当該被告の意匠登録の出願日が原告の本件特許より早かったというこの事実だけで、被告製品が原告の特許出願日より前にすでに本件特許の技術内容が使用されていたと確認することはできない。よって、本事例において、被告は先使用権を主張することはできないと考える。

2.　智慧財産裁判所 99 年度（2010 年）民専訴字第 95 号民事判決

(i)　本件事案の概要

原告は本件考案の実用新案権者であり、本件考案については 2008 年 11 月 7 日に実用新案出願され、経済部智慧財産局により 2009 年 4 月 11 日に公告され、その実用新案権が付与された。原告は被告の享楽科技株式会社（以下「享楽会社」という）が生

産した「32LCD-H 壁掛けフック及び 42LCD-H 壁掛けフック」製品と被告のヤフー株式会社台湾支社が販売した「享楽液晶／プラズマテレビ壁掛けフック」製品が全て本件実用新案権を不法に侵害する旨主張して起訴した。裁判所は本件登録実用新案の技術的範囲の請求項 1 に開示された技術的特徴が引用考案 2 と対比して進歩性の欠如を理由に、本件の原告の本件実用新案登録は無効とされるべきである以上、被告に対し損害賠償を請求してはならない、との判決を下した。

(ii)　被告による先使用権の主張の内容

被告の享楽会社は、本件実用新案登録の出願日（2008 年 11 月 7 日）より前に、すでに「32LCD-H 壁掛けフック」、「42LCD-H 壁掛けフック」製品の製造に必要な準備を完成させており、本件実用新案登録の出願日前に他社へ必要な鋳型を調達していたと主張して、発注書、領収書、デザインの設計図などを証拠として提出し、専利法の先使用権に関する規定に基づき、本件実用新案権の効力は被告の享楽会社が製造販売した製品には及ばない旨主張した。

(iii)　原告の反論内容

原告は被告が提出したデザイン設計図には期日が明確に記載されていないため、本件実用新案登録の出願日前に設計図を完成させたものかどうかには疑義があり、かつ上述の発注書とデザイン設計図などの証拠について、デザイン設計図、発注書と領収書が相互に照合できないため、当然ながら、被告が実用新案登録の出願日前にすでに必要な準備をしていたと証明することができない。また、発注書は私文書に属し、証拠能力を有していない。また、4 枚の領収書のうち、一つの領収書に記載された 2008 年 10 月 17 日の期日のみが、本件実用新案登録の出願日より早いだけで、その他 3 枚の領収書に記載された期日は 2008 年 11 月 14 日と 2008 年 12 月 21 日で、どちらも本実用新案登録の出願日より遅いため、被告の享楽会社は先使用権を主張することはできない旨主張した。

(iv)　評論･分析

被告の主張する先使用権の抗弁は成立しないとすべきであると考える。

（1）被告と原告による主張から、被告が提出した関連設備を購入した領収書のうち、1 枚だけが実用新案登録の出願日より早く、その他 3 枚はすべて実用新案登録の出願

日よりも後のものであったことが分かる。4 枚の領収書の購入した設備が全て本件考案の技術内容のを完成させるのに不可欠な必要設備である場合、最後の 1 枚の領収書の期日を「必要な準備を完成させた」を計算する時点にしたとすべきである。よって被告が必要な準備を完成させた時間は実用新案登録の出願日より遅く、先使用権の抗弁は成立できないこととなる。

（2）また、被告はデザイン設計図を提出したが、当該設計図は公証を経ておらず、また期日も表記されていないため、その完成時間については識別することができない。デザイン設計図は先使用権を主張する証拠とすることができるが、当該デザイン設計図の完成時間が証明できなければ、裁判所の先使用権の抗弁成立とする心証を得ることができない。

3. 智慧財産裁判所 99 年度（2010 年）民専上更（一）字第 7 号民事判決

(i) 本件事案の概要

原告は実用新案登録第 218889 号「瞳を大きく見せるコンタクトレンズ（一）」の考案に関する実用新案権者で、その経営する三獅実業株式会社が上述の考案に基づいて「四季のカラーのソフトコンタクトレンズ」という製品を生産している。被告の昱嘉会社と英諾華会社は原告の同意を得ずに上述した考案に係る製品の構造と同一である「新情 BIGEYES ソフトコンタクトレンズ」製品（以下「本件 BIGEYES レンズ」という）を共同で製造販売することが、原告の本件実用新案権を侵害したため、被告は損害賠償責任を負うべきである旨主張した。

智慧財産裁判所は被告が提出した日本の登録実用新案と米国の登録実用新案の組み合わせは、控訴人が所有する本件登録実用新案の技術的範囲の請求項 1、2、3、4 が進歩性を有していないことを証明でき、考案には無効理由があるため、最後の判決の中では先使用権の抗弁は斟酌しなかった。しかしながら、本事例は、台湾新北地方裁判所 94 年（2005 年）重智（一）字第 21 号民事判決、台湾高等裁判所 96 年（2007 年）智上易字第 15 号民事判決並びに最高裁判所 98 年（2007 年）台上字第 2484 号民事判決による智慧財産裁判所への破棄差し戻しを含む合計 4 回の判決を経て、本件の智慧財産裁判所 99 年度（2010 年）民専上更（一）字第 7 号民事判決が下されることとなった。本最終判決の中で、裁判所は実用新案権の無効により先使用権の抗弁を斟酌していないが、台湾高等裁判所 96 年（2007 年）智上易字第 15 号民事判決では、先使用権の抗弁について論じていたことがあり、本事例についての後続する討論については当該判決の内容を参考に分析を進める。

(ii)　被告による先使用権の主張の内容

（1）本件実用新案権の技術効果と特徴は、早くも 1987 年に台湾内でカラーコンタクトが販売された時にすでに存在していたもので、米国、日本及び台湾でも実用新案権が公開されていることから、本件登録実用新案は周知の技術を使用して簡単に改造したもので、新規性又は進歩性も有しないことが分かる。

（2）また被告は 2001 年 6 月 1 日に本件実用新案登録出願をしたが、被告の昱嘉会社はそれより早い 2000 年 12 月に同一の技術的特徴を有する「1DC、2DC」カラーコンタクトレンズ製品を販売しており、その後カラー模様及び空白部分の直径に少々変更を加えて本件 BIGEYES レンズとしたもので、二つの技術的特徴には異なるところはない。この事実を証明するため、領収書、輸出申告書及び 1DC、2DC の規格表、顧客の証明書簡及び前述した米国、日本及び台湾での実用新案登録証書を証拠として提出した。専利法第 108 条において準用する同法第 57 条第 1 項第 2 号及び第 2 項の規定により、被告は先使用権を主張することができ、本件実用新案権の効力の及ぶところではない旨主張する。

(iii)　原告の反論内容

（1）原告は被告が提出した領収書及び輸出申告書が形式上及び実質上、真正であることを否認し、先使用権の主張は被告に立証責任があるが、被告は本件実用新案登録の出願日（2001 年 6 月 1 日）前に確実に本件考案の技術内容を先に使用したという事実を証明することができないため、先使用権の抗弁を主張することはできない。

（2）被告は本件 BIGEYES レンズは 1DC、2DC に少々改変を加えたものであると自認しているが、異なる物であることが分かり、かつ被控訴人は 1DC、2DC と本件 BIGEYES レンズの技術的特徴が同一であることも証明していないため、本件 BIGEYES レンズについて被告は先使用権を主張することができない。

(iv)　評論･分析

被告の主張する先使用権の抗弁は成立しないとすべきであると考える。

（1）台湾高等裁判所 96 年（2007 年）智上易字第 15 号民事判決によると、被告が提出した領収書には 1DC、2DC コンタクトレンズの技術的特徴は何も記載されていない

ため、当該領収書に基づき本事例の権利侵害を訴えられた製品 BIGEYES レンズの技術的特徴と同一であると認定することは難しい。また、1DC、2DC の規格表及び顧客証明書簡から、この２種類のコンタクトレンズの製品のポイントは瞳の色に変化を発生させることにあり（1DC は単色角膜のカラーレンズ、2DC は２色角膜のカラーレンズ）、BIGEYES レンズが瞳を大きく見せるためのものであることとは、機能が異なっている。かつ 1DC、2DC 及び本件 BIGEYES レンズの外周直径、中間の空白部分の直径を対比すると、1DC、2DC の外周は比較的小さく、中間部分の直径は比較的大きいことから、1DC、2DC の機能は瞳を大きく見せることにあるのではないことが分かり（でなければ外周直径はより大きいはずである）、BIGEYES レンズとは技術的特徴が異なる。

（2）また、裁判所は、被告が引用した日本の登録実用新案製品の技術的特徴は、コンタクトレンズの瞳孔以外の部分に色をつけて瞳を大きく見せるもので、BIGEYES レンズ及び本件登録実用新案の考案内容（コンタクトレンズの外周が瞳より大きいことで、白目の露出を防止する方法で瞳を大きく見せる特徴）とも異なる。また、米国の登録実用新案では、コンタクトレンズの範囲を虹彩（瞳）の周囲にまで拡大させることで、光吸収可能な色の輪を形成して目の色の境を遮ることで、若々しく健康に見せる。この白目ではなく目の色の境を遮る方法は、BIGEYES レンズ及び本件考案の技術的特徴とはやはり異なる。前述した台湾登録実用新案の引用考案は、コンタクトレンズを自然に見えるようにするもので、瞳を大きく見せるものではない。したがって、前述した日本、米国及び台湾の登録実用新案で公開された技術により、原告による本件実用新案権の取得前に、先に同一技術を使用していた等とする被告の抗弁は採用できない。

（3）また被告は 2005 年 6 月に本件 BIGEYES レンズの製造、販売を開始したと自認していることから、被控訴人が本件 BIGEYES レンズを製造及び販売した時間は、どれも原告が本件実用新案権を取得した後であることが分かり、先使用権がないことは言うまでもない。

（4）また、被控訴人は原審で別途、寶島眼鏡永和店の 2007 年 10 月 4 日付けの AA07104-1 書簡を提出したが、それにより、被控訴人がカラー模様が角膜より小さくなく、空白部分の直径が瞳孔より小さいカラーコンタクトを販売したことがあることを証明できるだけで、瞳を大きく見せる技術的特徴の有無については、当該書簡で証明できないため、控訴人の先使用権を有するという抗弁は採用できない。

4. 智慧財産裁判所 98 年度（2009 年）民専上字第 45 号民事判決

(i)　本件事案の概要

原告は 2004 年 2 月 18 日、経済部智慧財産局へ「オーディオビデオ信号送受信処理装置」の発明について特許出願し、智慧局は法により 2005 年 9 月 1 日、当該特許出願の内容を「特許公開公報」にて早期公開し、2005 年 9 月 21 日には特許第 I240169 号として特許査定とした（以下「本件特許」という）。原告は、被告の力竑科技株式会社が生産する魔卡旗艦版デジタルテレビ出力カード（以下「被告製品」という）の「CardBus テレビ出力カード（Fly DVB-TDuo CardBus）」が本件特許の特許請求の範囲の請求項 1、15、18 に属し、本件特許権を侵害している旨主張して起訴した。

技術的特徴を全体的に対比した結果、裁判所は本件特許の原特許請求の範囲の請求項 1、15、18 及びその訂正後の構造と技術は、すでに引用例一（すなわち乙 1 号証、乙 47 号証、乙 48 号証の組み合わせ）として開示済みであり、その所属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に完成できるものに属し、進歩性を有しないと認めた。したがって、原告は本件民事訴訟において被控訴人(被告)に対し特許権の侵害を主張してはならず、これによりまた裁判所は先使用権の抗弁を斟酌しなかった。

(ii)　被告による先使用権の主張の内容

被告は被告製品に使用されている核心的技術の SAA7135 チップは、フィリップス会社が 2002 年 12 月からに台湾で公開販売したもので、原告の本件特許の出願日である 2004 年 2 月 18 日よるも遥かに前であった。これは双方合意の鑑定機関である台湾科技大学が発行した鑑定書の命題二でも確認されることであるため、SAA7135 チップは本件特許の先行技術であり、原告の本件特許権は SAA7135 チップには及ばない旨主張した。

被告は、SAA7135 チップを合法的に購買し、本件特許とフィリップスの SAA7135 チップの搭載に関連するバスインターフェース工業規格のアッセンブリ、及びフィリップスの SAA7135 チップと PCI Mobile Design Guide のアッセンブリの前に先に使用しただけで、原告の本件特許権を侵害する可能性はないとし、被告は原告による不合理な悪意の競争行為に対し、フィリップス会社が専利法第 57 条第 1 項第 2 号に基づく先使用権の抗弁を援用することができると主張した。

(iii)　原告の反論内容

（1）被告製品に関して、それに周知の部品が含まれているため、本件特許に対し先使用権の抗弁又は公知技術の抗弁を主張できるということではない。その理由は、本件特許の技術的特徴が圧縮処理を必要としないカードバス等の外付けテレビ出力カードであるが、SAA7135 チップ（乙 1 号証に記載されたチップ）は被告製品の中の 1 部品に過ぎず、本件特許と同一物品ではなく、これにより先使用権又は先行技術の抗弁を主張することはできないからである。かつ SAA7135 チップは PCI チップとして、当該チップを直接カードバスに用いることができることには言及されたことがなく、かつ本件工業規格（乙証 47 号）のアッセンブリは、本件特許の出願前には容易に見受けられるものではなく、たとえアッセンブルしても本件特許を完成させることはできない。

（2）被告、本件特許のメディアデコーダー、ブリッジ等は全て「周知のチップ及びバスインターフェース工業規格で完全に開示されている」と主張する一方で、本件特許のメディアデコーダー、ブリッジについての記載が「明確でなく」、「技術分野に属する者それに基づいて実施できない」と主張しており、その論理は実に矛盾しており採用するに足りない。

(iv)　評論･分析

被告の主張する先使用権の抗弁は成立しないとすべきであると考える。

（1）裁判所の判決書の指摘によると、フィリップスは確かに 2002 年 12 月に SAA7135 チップの製品規格書を公開しており、これは被告が提出した製品規格書の公正証書の添付により証明できるため、真実であると認めることができる。かつ SAA7135 チップは PCI ブリッジを有し、並びにデジタルテレビ放送信号も受信でき、それ自身はすでにデジタルメディア信号に属しており、アナログデジタル変換を通す必要がなく、直接 PCI ブリッジによってカードバス規格を転換してバスインターフェース規格に符合するデジタルメディア信号を出力することができる。SAA7135 チップは本件特許の原特許請求の範囲の請求項 18 のバスインターフェースとは異なるものの、「ブリッジ」がカードバスインターフェースに符合するデジタルメディア信号を出力することも周知の技術であることから、メディア信号送受信処理装置の技術分野における通常の知識を有する者であれば、PCMCIA、Express カードバスインターフェースを選択することを容易に思いつくため、本件特許は進歩性を有しない。

（2）上述の裁判所の判決内容から、SAA7135 チップは本件特許の原特許請求の範囲の請求項 18 のバスインターフェースとは異なる製品であるが、「ブリッジ」がカードバスインターフェースに符合するデジタルメディア信号を出力することは周知の

技術であるため、アッセンブリ後に本件特許と同一の機能を達成することができることから、本件特許は進歩性を有しないことが分かる。これから分かるように、被告がSAA7135チップと周知の技術及びPCI Mobile Design Guideのアッセンブリにより使用した技術内容は、技術分野に属する通常の知識を有する者が容易に思いつくことができる先行技術で、本件特許とは最初から完全に同一の技術内容ではない。先使用権は「均等論」の適用についての規定ではなく、かつ被告もフィリップスの SAA7135 チップの使用が本件特許の出願日より早かったことを証明したのみで、技術内容全体の確実に使用した時期について説明した証拠を提出しなかったため、先使用権の抗弁は成立することができない。

5. 台湾高等裁判所 97 年度（2008 年）智上易字第 15 号民事判決

(i) 本件事案の概要

原告は実用新案登録第 M244271 号「容器の内蓋構造の改良」（以下「本件考案」という）の考案に関する実用新案権者で、その権利の存続期間は 2004 年 9 月 21 日から 2012 年 10 月 8 日までである。本件実用新案登録の出願日は 2002 年 10 月 9 日で、2004 年 9 月 21 日には智慧局により実用新案公報にて一般に公開された。原告は、被告百利会社がプラスチック容器の製造を業とする会社であり、その生産した透気管（以下「本件透気管」という）の技術手段、機能及び効果がいずれも、本件考案と実質的に同一で、本件考案の訂正後の実用新案登録請求の範囲の請求項 1、2 及び 4 の独立項の範囲に該当し、本件実用新案権を侵害すると主張した。裁判所は最終的に、被告が生産した被告製品は先行技術を元に容易に完成できるものであるとする被告の抗弁を認め、かつ本件考案は出願前の先行技術と比較して進歩性に欠けるため、原告は被告に対し権利侵害を主張してはならないとした。

(ii) 被告による先使用権の主張の内容

被告は控訴人が出願するよりも早く、被告製品の鋳型製作を訴外人の辰隆精技有限会社に委託、台崟有限会社に生産委託することに着手済みであり、たとえ原告の実用新案の透気管が先に出願されていても、被告が生産した被告製品は出願前にすでに台湾域内で使用されていることから、自ずと先使用権を主張することができ、本件実用新案権の効力の及ぶところではない、と主張した。

(iii) 原告の反論内容

原告は被告の先使用権の主張に対して特に反論していない。

(iv) 評論･分析

被告の主張する先使用権の抗弁は成立すべきと考える。

（1）裁判所の判決の指摘によると、訴外人の辰隆精技有限会社の責任者は法廷で宣誓書に署名押印した後、「私が設立した辰隆精技有限会社は 2002 年 9 月に被告の百立会社のために透気管の製造に使用する鋳型を設計したが、百立会社から類似サンプルを見せてもらい、そのサンプルをもとに百立会社の指示通りに鋳型を設計した。当該鋳型及び生産した製品は全て裁判所訴訟記録一第 207 ページの写真に示す通りで、私が作り出した物は百立会社が提供した類似サンプルとは異なるものである。」と証言した。一方、訴外人の台崟有限会社の責任者も「被告会社のために容器の蓋及び中身の部品を生産し、写真のプラスチック部品（本裁判所訴訟記録一第 207 ページの写真を指す）は鋳型の製品で、2002 年 9 月に私が試作したもので、見積書は出荷明細書である」等と証言した。（注：本分析では 2 名の証人の証言が真実であると仮定）

（2）また、被告は辰隆精技有限会社が発行した鋳型見積書及び台崟有限会社が発行した見積書と領収書を証拠として提出し、上述した見積書（辰隆精技会社）の記載時期は 2002 年 8 月 27 日、見積書（台崟会社）の最先の時期は 2002 年 10 月 2 日で、最初の発行する領収書の時期は 2002 年 10 月 1 日であり、これらは全て裁判所で証人により偽り無しと識別されている。本件実用新案登録の出願日は 2002 年 10 月 9 日であることから、上述の資料及び証人の証言から、被告は原告の出願前に、すでに鋳型製作を訴外人の辰隆精技有限会社に委託し、さらに台崟有限会社へ原告が権利侵害と指摘する透気管の生産を委託することから、先使用権は主張することができる。

6. 台湾高等裁判所台南支部 95 年度（2006 年）智上更（一）第 2 号民事判決

(i) 本件事案の概要

原告は、被告の欣興石棉工業株式会社（以下「欣興社」という）が「断熱波形構造の改良」を製造する行為が原告の所有する実用新案権第 106273 号の「断熱波形構造

の改良」（以下「本件考案」という）を侵害すると主張して起訴した。

本件は4回の判決を経たが、うち本件考案が1996年に訴外人の李幸修により無効審判請求され、中央標準局（智慧財産局の前身）がその新規性・進歩性を有しないと認め本件実用新案登録が無効とされ、原告による訴願・行政訴訟の提起を経たが、依然として訴願決定及び行政裁判所の判決でそれぞれ実用新案登録が無効とされているため、本件訴訟の進行時には最高行政裁判所に係属中であった。故に台湾嘉義地方裁判所92年度（2003年）重智字第2号民事判決では、考案に無効理由がある可能性ありとされ、原告が実用新案権を主張できるか否かについては疑問があるとして原告敗訴の判決となった。台湾高等裁判所台南支部93年度（2004年）智上字第3号民事判決でも、これと同じ理由で原告敗訴となり、最高裁判所95年度（2006年）台上字第1663号判決では、鑑定すべき事項があり、事実を明らかにするため原判決を廃棄し高等裁判所台南支部へ差し戻しとなった。最後に台湾高等裁判所台南支部95年度（2006年）智上更（一）字第2号民事判決では、被告製品は実用新案登録請求の範囲に属しないとして、原告敗訴の判決が下された。この判決は上訴後、最高裁判所が97年度（2008年）台上字第1490号にて上告は不適法として上告は却下とする裁定を下した。

しかしながら、訴訟過程において、原被告は台湾高等裁判所台南支部93年度（2004年）智上字第3号民事判決において、先使用権の争点について論述したが、裁判所は本件実用新案登録に無効理由があるとしてこれを深く論じなかった。

(ii)　被告による先使用権の主張の内容

被告は、原告の本件実用新案登録の訂正後の明細書、図面及び実用新案登録請求の範囲は自ら減縮済みで、減縮後の登録請求の範囲は「…により当該ラップジョイント部の両側の頂部にはそれぞれ円弧状凹溝が設置され、波形ボードのラップジョイント箇所の嵌装構造を形成する…」となっていることから、原告は自ら登録請求の範囲囲を減縮した後に、禁反言の原則に基づき、本来の放棄した範囲に再度「均等論」を主張してはならない。これにより、原告の実用新案権のラップジョイント部は「２つの等しい高さの円弧状凹溝」に限定された時をもって原告の登録請求の範囲を解釈しなければならない。さもなければ、訂正前の出願の登録請求の範囲の法的効果を重ねて主張する虞が出てくる。原告はラップジョイントをその実用新案権の登録要件としているが、このラップジョイントの機能はすでに早くから存在しており、被告がラップジョイントの機能を用いた被告製品は、すなわち「出願前にすでに台湾域内に存在していた物品」であることから先使用権の抗弁を主張でき、原告の実用新案権の及ぶところではない。

(iii)　原告の反論内容

（1）原告は本件は専利法第 57 条の先使用権の抗弁は適用されないと主張した。調べたところ、被告が提出した 1992 年 10 月に出版された「建材と設備」に掲載された「尚良ブランド実用新案製品（実用新案公告番号：186839）スリーインワン防水断熱波板ルーフ外壁波板」、及び 1993 年 1 月に出版された「建築世界」に掲載された「崇峻カラーPU 断熱波板」、「吉順 PU 断熱波板」に示された波板構造図は、全て本件考案の円弧状凹溝がなく、さらにラップジョイント構造もなかった。「吉順 PU 断熱波板」の構造図については、頂部の両側縁に凹部が表示されているが、凹溝であるか否かは判断できず、かつ凹溝であっても 90 度角になっているため、本件考案の円弧状凹溝の特徴とも異なり、また、当該図には嵌装構造も示されておらず、両者の構造は明らかに異なる。よって、原告の本件実用新案登録出願前に、前述した同一の構造の「断熱鋼板」が存在し、公然使用、販売されていた等とする被告の主張は採用するに足りない。

（2）専利法第 57 条第 1 項第 2 号及び第 3 号では、「出願前にすでに台湾域内で使用されていた、又はすでに必要な準備が完成していた」及び「出願前にすでに台湾域内に存在していた物品である」の２つの状況に該当する場合には、実用新案権の効力は及ばない、と規定されている。前者は第三者の合理的かつ善意に基づく行為、すなわちいわゆる第三者の先使用権であり、後者は公益理由に基づいての実用新案権への制限である。しかし、前者の状況において、実用新案権者による出願前に、第三者がすでに台湾域内で当該考案を使用していた時、同法第 105 条において準用する第 57 条第 2 項の規定により、当該第三者（使用者）が元来の事業内に限り継続使用することができるとするものである。後者のいわゆる「出願前にすでに台湾域内に存在していた物品」は、公に開示されていないもの又は公然使用されていない状況に限られるべきで、出願前に台湾域内に存在していた物品がすでに公に開示され又は公然使用されていた時は、実用新案権が付与済みの場合、実用新案権を取消すため法により無効に関する救済手続きを提起することができる。

（3）原告は本件の被告は前述した出版物の掲載者又は先使用者ではなく、先使用権を主張できないのは当然のことで、原告の本件実用新案権の効力の及ぶところではないと主張した。また、被告はこれらの刊行物を無効訴訟の際に提出していなかったが、本件実用新案権は無効と認定され取消が確定される前には、当該権利は自ずと有効で、依然として被告を拘束する効力がある。

（4）また被告は、原告の本件考案の円弧状凹溝及びラップジョイント構造は一般の鋼板製造業者が周知の技術として認めている等としていることについて、証拠を挙げ

て証明しておらず根拠のないことを、ここで併せて述べておく。

(iv)　評論･分析

被告の主張する先使用権の抗弁は成立しないとすべきであると考える。

被告は当該ラップジョイント機能を有する被告製品は「出願前にすでに台湾域内に存在していた物品」であると主張したが、いつから被告製品の製造、販売、使用が開始されたのか証拠を挙げて説明していない。先使用権の抗弁を主張できる者は、「出願日」の前にすでに本件考案の技術内容を使用していた先使用権者でなければならない。言い換えると、被告の主張が本件考案の技術内容が出願前にすでに同一製品が公開され存在していた可能性があるため新規性の喪失を証明することができるだけで、被告自身は先使用権の抗弁を主張することはできない。

7.　智慧財産裁判所 100 年度（2011 年）民専訴字第 46 号民事判決

(i)　本件事案の概要

原告は 2006 年 9 月 18 日に特許出願し、特許第 I290308 号「インモールドラベルの構造」の特許権（以下「本件特許一」という）を取得し、別途 2003 年 10 月 14 日に出願した特許第 I252807 号「ステップ式インモールドラベルの構造」の特許権（以下「本件特許二」という）を取得している。特許権存続期間は 2006 年 4 月 11 日から 2023 年 10 月 13 日までである。被告の晟新実業有限会社（以下「晟新社」という）が原告の本件特許一、二のラベルを侵害して製造印刷し（以下「本件ラベル」という）、完成した本件ラベルを被告の下坑実業株式会社（以下「下坑会社」という）に販売し、さらに被告の下坑会社は本件ラベルを「左岸珈琲館（注：コーヒードリンク飲料の製品名）の之昂列ミルクティー、昂列コーヒー、ラテ、マンダリン」のカップ（以下「本件プラスチック容器」という）に貼付して、統一企業株式会社（以下「統一会社」という）に販売した。つまり被告の晟新会社と下坑会社が製造し、統一会社へ容器に使用されていた本件ラベルを販売した行為が原告の本件特許一、二を侵害した。

裁判所は原告が提出した証拠資料では、本件ラベルが本件特許一の特許請求の範囲の請求項 1、2、6 の権利範囲に属することが証明できず、また本件特許二の請求項 1～6 に属することも証明できないため、原告の本件特許権を侵害しているとは認めがたいとし、双方の先使用権の争点について提出された論述については斟酌しなかった。

(ii)　被告による先使用権の主張の内容

原告は本件特許一が有効であると主張しているが、被告の晟新会社は 2005 年 11 月にはすでに左岸シリーズラベルの製造を開始しており、2007 年にようやく本件特許を取得した原告よりも早く、本件特許権の効力は原告より先に本件技術を使用した被告の晟新会社には及ばず、権利侵害は成立しない。また、被告の晟新会社は 2005 年 11 月より早くに左岸シリーズラベルの製造に用いた技術を開始しており、今もその技術は変わらず、本件特許権の効力は被告の晟新会社には及ぶものではない。

(iii)　原告の反論内容

（1）被告の晟新会社は専利法第 57 条第 1 項第 2 号の適用を主張しようとすれば、本件特許一の出願日前つまり 2006 年 9 月 18 日前に、「すでに台湾域内で使用されていた又はすでに必要な準備を完成させていた」、「すでに台湾域内で同一物品の製造を開始していたが、同一物品の販売、使用又は輸入は含まれない」、「同一の物品を製造するためにすでに台湾域内で必要な準備をしていた」と認められる証拠を提出しなければならない。必要な準備の行為は、客観的に事実と認定可能でなければならない。例：すでに相当投入済みの投資、完成済みの発明の設計図、又は製造済み若しくは購買済みの発明の実施に必要な設備若しくは金型など及び使用又は準備の行為は、出願前にすでに進められていなければならず、かつ出願日まで引き続き進めていたこと等を証拠にしなければならない。

（2）被告の晟新会社が提出した乙 4 号証は、第三者の揚博実業有限公司（以下「揚博会社」という）の 2005 年 12 月から 2006 年 10 月の期間における第三者の名辰実業株式会社（以下「名辰会社」という）との請求確認書で、乙 4 号証は「昂列コーヒー、左岸昂列コーヒー、ラテ、左岸ミルクティー、左岸ラテ」等の商品名称に言及してはいるものの、乙 4 号証で明らかなことは、被告の晟新会社と第三者の名辰会社との取引資料ではないことであり、被告の晟新会社は専利法第 57 条第 1 項第 2 号でいう先使用権者にも属さないため、同条第 2 項は適用されない。

(iv)　評論･分析

被告の主張する先使用権の抗弁は成立しないとすべきであると考える。

被告の晟新会社は 2005 年 11 月にはすでに左岸シリーズのラベルの製造を開始して

おり、確かに本件特許一の出願日、すなわち 2006 年 9 月 18 日よりも前で早かったと主張した。しかしながら、原告の述べた通り、被告の提出した証拠は被告の晟新会社自身が本件ラベルについて第三者と取引、製造委託の取引資料ではなく、その他２社の第三者間における取引明細であり、取引主体が自己でないことから、被告の晟新会社は特許出願日前にすでに本件ラベルを使用していた事実を証明することができない。したがって被告の先使用権の抗弁は成立しない。

8. 智慧財産裁判所 98 年度（2009 年）民専上字第 62 号民事判決

(i) 本件事案の概要

原告の隆環企業有限会社（以下「隆環会社」という）は特許第 I264170 号「カーボンブラシの絶縁ブラケット」の発明に関する特許権者で、特許権存続期間は 2006 年 10 月 11 日の公告日から 2024 年 2 月 22 日までである。訴外人の聖傑機器工業株式会社（以下「聖傑会社」という）が販売した Ryobi BTS 21 Portable Saw マイターソー内のカーボンブラシ（以下「被告製品」という）が、本件特許の請求項 1、6、11、16 を侵害し、被告製品は被告の鑫坤陽有限会社（以下「鑫坤陽会社」という）から聖傑会社の使用のため供給されたことから、原告は被告の鑫坤陽会社がその特許権を侵害したと主張して起訴した。

本案の第一審である智慧財産裁判所 98 年度 (2009 年) 民専訴字第 74 号民事判決で、裁判所は特許は有効であるが、被告の製品は特許請求の範囲に属しないとしたため、原告は第二審に上訴した。第二審時の智慧財産裁判所は、原告は被告製品が本件特許の特許請求の範囲の請求項 1、6、11、16 の範囲に属すると証明することができなかったとして、被告の行為は特許権侵害を構成しないとしたため、第一、第二審共に被告の先使用権の主張については深く論じなかった。

(ii) 被告による先使用権の主張の内容

（1）被告は、本件発明の技術的特徴を有する絶縁ブラケット製品（型番：DTS16）を最初に生産開始したのは、1996 年 10 月で、泰立工業社に型番 DTS16 の絶縁ブラケット製品の金型製造を委託した。この金型は協力先の射出プレスメーカーすなわち亜鉅工業株式会社に交付して保管してある。当該金型写真の外観によると、上下の凹凸板に分けられ、1 板で 8 個の規格となっており、射出されるプラスチック絶縁ブラケット（又はカーボンブラシ）のサイズは、頭部外周直径が 17.8mm、本体部分外周直径が 15.8mm、全長 23.5mm で、これは泰立工業社が発行した見積書に記載されてい

た規格と全て一致するため、DTS16 製品の金型は確かに被告が 1996 年 10 月に製作を委託して完成されたものであると証明することができる。したがって、専利法第 57 条第 1 項第 2 号前段の規定により、本件権利の効力は及ばない、と主張した。

（2）また、一般的に業界では金型完成後、先ずカーボンブラシセット（蓋及び本体）を製造した後、その中のカーボンブラシを乙 16 号証上半部の一般のねじリングゲージでテストし、当該ゲージで締めることができれば、カーボンブラシ本体は合格となる。また、カーボンブラシの蓋の部分については、ねじプラグゲージ（乙 16 号証の下半部を参照）によりテストし、ねじプラグゲージで締めることができれば、当該蓋も合格品とされる。被告は、製造した被告製品の本体と蓋は、どちらも業界で長年に渡り使用されてきたねじリングゲージとねじプラグゲージで締めることができ、権利侵害の可能性はない。百歩譲って権利侵害だとしても、被告は先使用権を享有するものである。

(iii)　原告の反論内容

（1）被告はかつてその型番 DTS16 の製品が被告製品と同一型番の製品ではないと自認し、被告は両者に同一技術を使用したと反論したが、被告はこれまで立証できていない。また、被告が提出した訴外人の泰立工業社が発行した金型明細書、見積書、領収書は、年代が古く一般商業文書の保管期限をすでに超えているもので、かつ証人の許秋金は 2011 年 4 月 13 日、法廷にて、被告が提出した見積書、領収書に記載されている DTS16 とは異なる旨を明らかに回答している。したがって、原告は被告が提出した書類の形式上の真正及び内容の真実性について論争がある。

（2）また、被告がたとえ乙 1 号証を提出して先使用権を有すると述べたとしても、当該内容によっても本件特許の技術的特徴を証明することができず、さらに、被告の言う金型と技術的特徴との関連性も立証することができないため、被告の主張する先使用権は明らかに採用するに足りない。また、DTS16 の製品と被告製品は同一型番の製品ではなく、両者に使用された金型も異なる。被告は被告製品の金型が本件特許の出願日前より早く製造されたことも立証できていない。

（3）原告は専利法第 57 条の「台湾域内における使用」とは、すでに台湾域内で同一の物品の製造又は同一の方法の使用が開始されたことであり、同一の物品の販売、使用又は輸入或いは同一方法に基づいて直接製造した物品を含まないが、自己で製造したものに限られず、他人に製造委託した場合も当該規定[62]が適用されると主張した。

[62]現在、台湾専利法第 59 条 ではすでに「台湾域内で使用」から「台湾域内で実施」に改正されている

すなわち「台湾域内で使用」には「販売」行為は含まれず、特許権の効力は「先使用権」を有する者の販売行為に及ぶ。被告会社が本件特許を被告製品のカーボンブラシに用いて、その製造し、販売の申出、販売等を行う行為は、すでにその使用の範囲を超越しており、本件特許権を侵害するもので、前述規定を主張してはならない。

(iv) 評論･分析

被告の主張する先使用権の抗弁は成立しないとすべきであると考える。

被告は多くの取引証憑書と領収書を提出することにより、泰立工業会社に型番DTS16の絶縁ブラケット製品の金型製造を委託したのは1996年10月であることを証明した。しかしながら、被告は DTS16 製品と被告製品は同一型番製品ではなく、両者に使用した金型も異なることを自認した以上、被告は両者で使用した技術は同一であると述べつつも、技術に関する証明を提出していないため、裁判所では「DTS16の絶縁ブラケット製品」は「被告製品」と同じであるとの心証を得ることが難しいと見られる。被告製品は本件特許の出願日前に製造販売が開始されたものではなく、被告は先使用権を主張できない。

9. 智慧財産裁判所 101 年度（2012 年）民専訴字第 19 号民事判決

(i) 本件事案の概要

原告は 2011 年 4 月 27 日に経済部智慧財産局へ、実用新案権者の張国年氏からの実用新案権第 M386829 号「竹座布団構造の改良」（以下「本件考案」という）に関する使用許諾について登記を申請し、智慧局は 2011 年 5 月 25 日に書簡をもってこれを登記並びに公告した。本件考案は張国年が 2010 年 4 月 14 日に実用新案登録出願し、同年 8 月 21 日に登録公告されたものである。原告は被告が 2011 年初頭に原実用新案権者の同意又は許諾を得ずに特力屋株式会社（以下「特力屋会社」という。注：ホームセンター）の売り場で大量に安価で販売する行為が、原告の実用新案権を侵害した旨主張して起訴した。

裁判所は、原告が提出した証拠資料では被告製品が本件考案の請求項 1 の権利範囲

ため、先使用権を主張できる態様には、製造、販売、使用、販売の申出、輸入等の各種専利権の実施態様は全てこれに含まれ、本事例における先使用権を主張する際に「使用」の文字が「使用」のみに限られ、製造、販売等の態様に及ばないのか否かという争議はすでに存在しない。

に属することを証明することができない以上、原告の本件実用新案権を侵害しているとは認めがたいとし、実用新案権の有効性と先使用権の抗弁が成立するか否かについては論述していない。

(ii)　被告による先使用権の主張の内容

被告は、本件考案について 2010 年 4 月 14 日に実用新案登録出願され、同年 8 月 21 日に公告されたが、被告製品は第三者の絲路会社が 2009 年 11 月に特力屋会社と商談してサンプルを送付し、本件に関する内部資料を作成し、2010 年 3 月に中国から輸入したものであり、また被告のタグをつけた製品は 2010 年 4 月 6 日に特力屋会社に出荷されたため、原告による本件実用新案登録の出願前には、被告製品はすでに消費者に販売されており、被告製品と被告が 2010 年度に特力屋で販売した製品、つまり特力屋のコード、メーカーコードは同じ竹座布団製品であり、その製品の材質、求められる機能、製作組織など全て同一であり、製品の装飾パイピングが異なるだけで、原告による本件実用新案登録の出願前より早く、すでに台湾域内で使用され、かつ出願日まで引き続いていたことが証明されるに足るものであることから、本件実用新案権の効力は被告製品には及ばない旨主張した。

(iii)　原告の反論内容

被告製品と第三者の絲路会社が 2010 年 4 月 6 日に特力屋会社に出荷した製品は、同じではなく、また、パイピングが異なるだけではなく、被告は先使用権を主張してはならない。被告が提出した絲路会社の書簡によると、パイピングの色柄が異なるだけであれば、なぜ数度に渡り製品の関連ディテールを修正する必要があるのか、また、本件に関する内部資料の説明について、パイピングの色柄に関わることはないどころか、2009 年 12 月 25 日のファイル資料にも製品番号、中文名称及び製品類別のみで、その他は全て空白であった。その後、被告は 2011 年 1 月 4 日のファイル資料において、番号、類別の記載が上述 2009 年のファイル資料と異なる以外、販促説明しか加えられておらず、二つを比較しても被告製品と同じ技術を使用したか否かを確かめることができない。

(iv)　評論･分析

被告の主張する先使用権の抗弁は成立しないとすべきであると考える。

被告は絲路会社の書簡を提出して、2010 年 4 月 6 日には絲路会社が被告のタグをつ

けた製品を特力屋会社へ出荷したことが、原告の本件実用新案登録の出願日である2010年4月14日よりも早かったと主張した。しかしながら、判決中に開示された証拠によると、被告は当時絲路会社が特力屋会社に出荷した製品が、原告会社が2011年の時点で購入した被告製品と技術的特徴が同一性を有することを証明することができないことから、裁判所に被告製品が本件実用新案登録出願前にすでに製造販売されていたとの心証を形成させ難く、被告の先使用権の主張が成立しないと考える。

第五節 まとめ

上述の第四章第一～四節に挙げた、現在の台湾における先使用権に関する全ての判決の分析を総合すると、現在の実務上、被告による先使用権の主張の抗弁が成立した状況については、大半が以下の事実を証明する必要があったことが分かる。

1. 専利出願日「前」の先使用の行為又は必要な準備：

被告は専利出願日の前に、すでに「被告製品を製造販売使用した先使用の行為」又は、「すでに必要な準備を完了していた」ことの証明を提出しなければならない。前述した判決を参照すると、被告は専利出願日前の領収書又は取引証憑書を先使用の行為の証拠として提出しなければならず、「専利を取得した」専利公告日前の証明を提出するだけでは、時間点は専利出願日より後である場合、台湾専利法第57条に明文化されている規定によると、依然として先使用権は主張することはできない。

「すでに被告製品を製造販売していた」先使用の行為については、出願日より早い日付の領収書、出荷明細書等の証憑、雑誌広告、製品カタログ等を証拠として提出することができる。被告が自ら製造したものではなく、第三者から購入又は贈与により獲得し（例：サンプル取得）、転売した場合にも先使用権を主張することができる。

「必要な準備の完了」の要件については、実務見解によると、関連設備を購買した見積書、入荷明細書を提出することができ、さらには当時計画された設計図、企画案等もすべて証拠とすることができる。裁判所は関連設備を販売した第三者を法廷に召喚して、関連設備の技術内容について説明を証言させ、専利出願日前に被告が購入した関連設備が確かに本件専利の技術内容を使用できると証明できれば、裁判所は被告は必要な準備を完了していたと認め、先使用権を主張することができる。

2. 出願日前に存在した製品が本件専利の技術と確かに同一である：

先使用権主張のポリシーは、被告が専利出願前にすでに本件専利の技術内容を使用

していることである。したがって、被告がその専利出願前よりも早く被告製品又は本件専利の内容と同一の製品を販売していたと主張する場合、専利出願後の製品改良に本件専利の技術的特徴を加えたものではなく、当該製品にすでに本件専利の技術的特徴を使用していたと主張しなければならない。

判決の実務から、出願日前に被告から本件製品（又は被告が先使用権を主張する根拠となる製品）を購入した第三者を探し出すことができる場合、かつ当該第三者が当時購入した製品を裁判所へ鑑定に出すことができ、鑑定後、当該製品が本件専利と同一の技術を使用していれば、被告の先使用権の抗弁はほぼ成立可能であることが分かる。

3. 先使用行為を主張する製品と被告製品が同一である：

前述したように、被告製品と被告が出願日前に販売した製品が同一（例：型番が同じ、製品カタログの図が同じ、領収書の品名と型番が同じ等）であることを被告が立証できる場合は、被告製品は本件専利権の内容を使用したものであることを証明するのみでよい。実務上、原告は被告による被告製品の権利侵害、本件専利の実施により本件専利権が侵害されたことを主張済みであるため、被告製品がすでに侵害を構成され、裁判所が先使用権の抗弁を斟酌すべき時に、被告がその本件専利の出願日前に被告製品を販売していたことを証明することができれば、先使用権の主張は成功できる。

しかし、特に注意すべきは、当該先使用製品の型番は被告製品と同一でなければならず、そうでない場合には立証責任はより複雑になる。被告製品が改良された後に型番が変わった場合、先使用権を主張して提出した領収書に記載された項目が異なり、原告は往々にして当該領収書は専利出願日の前に被告が製造販売した製品の技術内容を証明することができず、また領収書に記載された製品が被告製品であることも証明することができないと抗弁するが、この時被告は尚も当該領収書の製品はすでに確かに本件専利の技術内容を使用したものであると証明しなければならない。被告が他人に被告製品の製造を委託した場合、裁判所は通常、当該製造代理メーカーの関連従業員を召喚して被告製品と先使用権を主張する製品の技術内容が同一か否か、被告製品と本件専利権の技術内容と同一か否か等の事実を説明させる。

4. 台湾域内で先に使用されていること：

先使用の行為は台湾域内でなければならない。実務見解から、被告が国外のその他メーカーに被告製品の製造生産を委託した結果、専利出願日前に当該製品が台湾域内で製造、販売又は使用等されなかった場合には、法に明文化された規定により、被告は先使用権を主張してはならないことが分かる。